

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

JOÃO GUILHERME RACHE GEBRAN

**DIREITO, ECONOMIA E A MARCA:**  
**OS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA MARCA E SEUS EFEITOS NO**  
**MERCADO**

CURITIBA

2015

JOÃO GUILHERME RACHE GEBRAN

**DIREITO, ECONOMIA E A MARCA:**  
**OS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA MARCA E SEUS EFEITOS NO**  
**MERCADO**

Monografia apresentada ao curso de Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Marcos Wachowicz

CURITIBA

2015

## TERMO DE APROVAÇÃO

JOÃO GUILHERME RACHE GERBAN

### **DIREITO, ECONOMIA E A MARCA: OS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA MARCA E SEUS EFEITOS NO MERCADO**

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção de Graduação no Curso de Direito, da Faculdade de Direito, Setor de Ciências jurídicas da Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:

---

*MARCOS WACHOWICZ*  
Orientador

---

Coorientador

---

*MÁRCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO*  
Primeiro Membro

---

*SANDRO MANSUR - Direito Privado*  
Segundo Membro

Dedico esta monografia ao meu pai João Pedro Gebran Neto, jurista brilhante e pai exemplar. A pessoa que mais admiro.

## **AGRADECIMENTOS**

O trabalho aqui apresentado não se resume ao trabalho de uma única pessoa, mas um trabalho suportado por todas aquelas que me auxiliaram para escreve-lo.

Primeiro, à Universidade Federal do Paraná que me recebeu de braços abertos e me possibilitou ter um aprendizado de qualidade sem pedir nada em retorno.

Aos grandes mestres que eu tive ao longo das Faculdade de Direito, notadamente; o Professor Fachin em Direito Civil, o Professor Sergio Arenhart em Processo Civil, a Professora Márcia Carla em Direito Empresarial e o Professor Egon Bockmann em Direito Econômico. Especialmente ao professor e meu orientador Marcos Wachowicz, que me introduziu ao mundo das Propriedades Intelectuais e ao Direito Concorrencial.

A todos os meus amigos – velho e novos, brasileiros e estrangeiros, do direito ou das exatas – com os quais compartilhei grandes alegrias e experiências ao longo destes anos.

Aos meus primos Luís Filipe Soares e Mario Henrique Schirmer que estiveram ao lado ao longo da minha jornada acadêmica e que em muito contribuíram para minha formação.

Acima de todos a minha família, aos quais devo tudo. Aos meu pais, João Pedro Gebran Neto e Daniela Rache Gebran, cujo o amor jamais poderei corresponder com tamanha intensidade, e ao meu irmão, João Gabriel Rache Gebran, cúmplice de toda a vida.

He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me.

**Thomas Jefferson**, na carta "No Patents on Ideas"

## RESUMO

O presente trabalho busca analisar a marca – classicamente entendida como um sinal distintivo de função informativa – quanto à sua estrutura, sua funcionalidade econômica e os seus possíveis efeitos no mercado. Uma análise estritamente jurídica da marca se apresenta insuficiente para definir a importante função exercidas pelas marcas no mercado. Desse modo procurou-se redefinir a marca para além dos limites estritamente jurídicos, conciliando Direito, Economia e Semiologia. A metodologia de pesquisa utilizada baseou-se em bibliografia das áreas do Direito e da Economia acerca da marca, com destaque para a *Law & Economics*. Por isso a utilização dos instrumentais econômicos para realizar a análise do instituto da marca. Estruturalmente, a marca apresenta-se com um trinômio, sendo simultaneamente objeto semiológico, jurídico e econômico. A função essencial da marca é ajudar o consumidor a diferenciar produtos e escolher, com base nas suas experiências passadas, aquele que mais lhe agrada. Economicamente, trata-se de um meio de reduzir os custos de procura dos consumidores e de garantir a consistência da qualidade do produto. A partir da compreensão dos fundamentos econômicos da marca buscou-se identificar as possíveis falhas de mercados decorrentes do uso abusivo do direito de marca, isto é, a possibilidade de criação de poder de monopólio e a criação de barreiras de entrada a novos competidores. Os resultados deste trabalho buscam demonstrar a importância da proteção do direito marcário para sociedade e para o mercado, e as implicações decorrentes do uso abusiva da marca.

**Palavras-Chave:** Marcas, Propriedade Intelectual, Análise Econômica do Direito, Custos de Procura, Direito Concorrencial.

**JEL:** K00, K11, K20

## **ABSTRACT**

The present work seeks to analyze the trademark - classically understood as a distinctive sign with an informative role - as its structure, its economic functionality and its possible effects on the market. A pure legal analysis of the trademark seems insufficient to define the important role performed by the trademarks in the market. Thereby sought to define the trademark beyond the strictly legal limits reconciling Law, Economics and Semiology. The research methodology was based on the very best literature in the field of Law & Economics applied to trademark, especially the Chicago doctrine, hereby the use of economic instruments to carry out a legal analysis of the trademark. Structurally the trademark is represented by a triadic structure being simultaneously semiotic, legal and economic object. The essential role of the mark is to help consumers to differentiate products and choose based in their previous experiences, the product that best suits them. Economically, it is a meaning to reduce the search costs of the consumers and manure. Economically speaking it reduces the consumers search cost and create an incentive to ensure consistency of product quality. Understanding of the economic foundations of the trademark makes feasible to identify possible market failures arising from the abusive use of trademark law, that is, the possibility of creating monopoly power and creating entry barriers to entry. The results of this work consists on demonstrating the importance of the Trademark Law to society and to the market and the implications arising from the improper use of the trademark.

**Keywords:** Trademarks, Law & Economics, Intellectual Property Rights, Search Cost, Competition Law.

**JEL:** K00, K11, K20



## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO .....</b>	<b>11</b>
<b>2 NOÇÕES A ACERCA DO DIREITO MARCÁRIO .....</b>	<b>13</b>
<b>3 A ESTRUTURA DA MARCA .....</b>	<b>17</b>
3.1 MARCA COMO OBJETO SEMIOLÓGICO.....	17
3.1.1 A estrutura semiológica da marca .....	17
3.1.2 A importância da semiologia das marcas: Distintividade Absoluta e Relativa .....	20
3.2 MARCA COMO OBJETO JURÍDICO .....	26
3.2.1 Marca: entre “Propriedade” e Direito de Clientela .....	27
3.2.2 Marca como Propriedade Intangível e os Custos de Transação .....	30
3.2.3 Os limites jurídicos da marca: função social e caducidade .....	36
3.3 MARCA COMO OBJETO ECONÔMICO.....	38
3.3.1 Marca, monopólio legal e o direito de excluir .....	39
3.3.2 Entre o bem público e o bem privado: a natureza econômica da marca de bem público impuro .....	42
3.4 SÍNTESE ACERCA DA ESTRUTURA DA MARCA .....	47
<b>4 FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA MARCA .....</b>	<b>49</b>
4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS A ECONOMIA DAS MARCAS: A ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO .....	49
4.2 MARCA COMO REDUTOR DE CUSTO DE PROCURA .....	52

4.3 MARCA COMO INCENTIVO A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE .....	53
4.4 MODELO ECONÔMICO FORMAL DAS MARCAS .....	55
<b>5 OS (D)EFEITOS DA MARCA NO MERCADO.....</b>	<b>62</b>
5.1 RELAÇÃO ENTRE O DIREITO ANTITRUSTE E A PROPRIEDADE INTELECTUAL .....	62
5.2 DO MONOPÓLIO LEGAL PARA O MONOPÓLIO REAL: O PODER DE MONOPÓLIO .....	66
5.3 BARREIRAS DE ENTRADA.....	70
<b>6 CONCLUSÃO .....</b>	<b>75</b>
<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>79</b>
<b>ANEXO 1 – COMPARATIVO DE PRODUTOS HOMOGÊNEOS DE MARCAS DIFERENTES.....</b>	<b>85</b>

## 1 INTRODUÇÃO

Em um mundo globalizado e dinâmico, onde o intercâmbio de mercadorias e informações é constante, a marca passou a ter uma posição de destaque na vida cotidiana. Impossível passar um dia sem perceber – ainda que inconscientemente – as marcas que nos rodeiam, seja na publicidade televisiva ou mesmo para definir o seu café preferido.

É certo que a marca se tornou o elemento concorrencial mais relevante no mercado, sendo considerado pelas empresas americanas, dentre todas as modalidades de proteção de propriedade intelectual, como a de maior relevância.

De tal modo, no cenário atual, um dos maiores valores de um produto é o seu nome, mais que o conhecimento ou que a criação em si. O valor agregado pela marca ao produto é imenso, mantendo, assim, uma elevada taxa de retorno.

Entretanto, pouco se pensa quanto a elaboração econômica do sistema de marcas, ainda mais se comparado com a quantidade torrencial de obras nos temas de patentes, transferência de tecnologia e sociedade de informação. Talvez porque a resposta pareça óbvia, entretanto sua estrutura e seus efeitos no mercado provam exatamente ao contrário.

Consequentemente, o tema das marcas carece de um grande número de trabalhos jurídicos e econômicos acerca do tema, especialmente se comparado com a quantidade torrencial de obras nos temas de patentes, transferência de tecnologia e sociedade de informação.

Na literatura jurídica recente só é possível apontar dois trabalhos de maior destaque envolvendo marcas. Primeiro, o trabalho dos autores norte-americanos Landes e Posner iniciado em seu artigo de 1988 e consolidado no seu livro “The Economic Structure of Intellectual Property Law” de 2002, que sem sobra de dúvida é o mais importante e o citado trabalho em toda a literatura acadêmica acerca do tema. O segundo trabalho é a tese de doutoramento do professor brasileiro Denis Borges de Barbosa, intitulada “Do direito de marcas: uma perspectiva semiológica” de 2007, que veio a originar o livro “Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica” de 2008, o qual funda juntamente com Barton Beebe a teoria semiológica da marca.

Assim, a proposta do presente trabalho é conciliar o direito e a economia a fim de tornar mais clara a relação intrínseca existente dentro da marca e qual são os seus efeitos – tanto positivos, quanto negativos – no mercado.

O primeiro capítulo traz noções sobre o posicionamento da marca no direito positivo.

No segundo capítulo, destaca-se a estrutura tríplice da marca que é simultaneamente um objeto jurídico, econômico e semiológico. Impossível abordar a marca sem destacar a complexa relação destes trinômio.

Em seguida, o capítulo terceiro aborda os fundamentos econômicos da marca, expondo o problema de disparidade informacional existente no mercado e a função da marca em corrigir, por meio da redução do custo de procura e do incentivo a manutenção da qualidade, tal falha de mercado.

O capítulo quarto, apresenta as possíveis falhas de mercado decorrentes do uso abusivo da marca que em vez de promover o desenvolvimento econômico, cria poder de monopólio e ergue barreiras à entrada de novos competidores.

Por fim, se apresenta conclusões acerca da marca em uma perspectiva jurídica e econômica.

## 2 NOÇÕES A ACERCA DO DIREITO MARCÁRIO

Marca é um signo usado, dentro de uma atividade econômica por um produtor ou vendedor para identificar determinado produto ou serviço.

Ou como descreve o INPI em seu Manual de Marcas:

Marca é um sinal aplicado a produtos ou serviços, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.<sup>1</sup>

A legislação brasileira definiu marca, no artigo 122, da Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/96), como:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Assim, a marca é um sinal representativo, qualificado por um fim específico; o de distinguir a origem dos produtos e serviços. Por isso sua existência fática tem como requisitos: a *capacidade de simbolizar* e a *capacidade de indicar a origem específica*.<sup>2</sup>

Entretanto para ter garantida a sua proteção jurídica se faz necessário mais um elemento: a *apropriação de um símbolo*, de modo a garantir ao titular de maneira legal o uso exclusivo do símbolo como marca.




No Brasil somente são marcas os “sinais distintivos visualmente perceptíveis”, equivale dizer, outros sinais distintivos que não sejam perceptíveis aos olhos humanos, não são passíveis de proteção marcária. Desse modo olfatos, sons e cores não são registráveis como marcas em nosso país, ao contrário do que tem ocorrido em outros países; por exemplo a joalheira *Tiffany & Co.* detém os direitos marcários sobre a cor “*Tiffany Blue*”, tom de azul-esverdeado que devido ao uso continuo pela empresa, tornou-se um de seus símbolos.

---

<sup>1</sup> INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Resolução INPI/PR nº 142/2014. Dispõe sobre a criação do Manual de Marcas. **Revista da Propriedade Industrial** nº 2292 de 09 dez. 2014.

<sup>2</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do Direito de Marca: Uma perspectiva semiológica**. 313 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2007. p. 9

Ainda, quanto a sua apresentação a marca se apresenta de quatro modos diferentes, podendo ser: nominativa, aquela constituída exclusivamente por letras ou números; figurativa, por sua vez, constituída por desenho, imagem ou figura; mista quando composta por uma combinação de elementos nominativos e figurativos; e por fim, tridimensional<sup>3</sup> que é constituída pela forma plástica do produto ou da embalagem.

A lista de exemplos é extensa, como Walkman, iPod, Brahma,  ,  entre outros. Em comum, todas têm um mesmo objetivo: distinguir e informar.

Tendo em vista este objetivo, tradicionalmente, se entende que a marca tem duas funções: (1) assinalar a origem de um produto ou serviço e (2), em face aos seus concorrentes, indicar as diferenças. Mas ainda pode, quando usada como propaganda, incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular. Entretanto, é flagrante, hoje, a função da marca na apropriação dos resultados da atividade empresarial, na garantia do retorno do capital.<sup>4</sup>

Seu objetivo, também, é de proteger a imagem de um produto, por um lado assegurando que haja diminuição da informação assimétrica por parte dos consumidores, por outro garantindo a qualidade (ou status) do produto associado à marca.

O direito marcário tem dois princípios norteadores: os princípios da especialidade e da territorialidade.

O primeiro prescreve que uma marca é protegida estritamente no âmbito dos produtos ou serviços que descreve. Já o segundo estabelece que uma marca somente terá validade no território ou país em que foi registrada. Fica excepcionado a estes princípios as marcas de alto renome e a marca notoriamente conhecida, conforme as disposições contidas nos artigos 125 e 126 da LPI:

---

<sup>3</sup> Trata-se de uma inovação introduzida pela Lei 9.279/96, pois a marca tridimensional não era prevista na lei anterior.

<sup>4</sup> BESEN, Stanley M. RASKIND, Leo J. **An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property**. An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property. Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, nº 1. 1991. p. 21.

### Seção III - Marca de Alto Renome

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

### Seção IV - Marca Notoriamente Conhecida

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Outro ponto importante acerca deste direito reside no modo de aquisição e perda do direito marcário.

A aquisição da marca se dá mediante a concessão do registro validamente expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, conforme disposto no art. 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96):

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos Arts. 147 e 148.

Ou seja, trata-se de sistema atributivo de direitos. Entretanto, fica resguardado pelo § 1º, do mesmo artigo, a marca quando utilizada de boa-fé, ainda que sem a existência do pedido de registro perante o INPI. Trata-se de uma exceção.

Sendo vedados os registros de sinais enumerados no artigo 124 da LPI; que traz um rol *numerus clausus* de 23 hipóteses de sinais não-registráveis.

A perda da marca se dá em quatro condições: pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia; pela caducidade; ou pela ausência de representante da marca domiciliando no Brasil; conforme disposto no art. 142 da LPI.





### 3 A ESTRUTURA DA MARCA

Estruturalmente a marca apresenta-se com um trinômio, sendo simultaneamente objeto semiológico, jurídico e econômico.

Cada perspectiva, como se abordará a seguir, acarreta diferentes características que compõem a marca em sua essência. Em um viés mais pragmático, todavia, imperioso reconhecer que elas se inter-relacionam tornando imperceptível qualquer divisão, pois ao fim tudo se resume à marca.

Em síntese o que será abordado é a natureza linguística da marca, sua posição dentro do ordenamento jurídico e seu papel no livre mercado.

#### 3.1 MARCA COMO OBJETO SEMIOLÓGICO

A marca como objeto semiológico é, antes de tudo, um signo, um meio de comunicação. Ou seja, um meio linguístico de se atribuir uma significação própria para um produto, expressando de forma sintetizada suas características e qualidades, tornando o distinto e conseqüentemente único.

Para compreender a marca se faz necessário entender linguisticamente a estrutura de um signo, pois somente a partir desta estrutura é possível analisar o fator distintivo das marcas e a proteção garantida a ela.

##### 3.1.1 A estrutura semiológica da marca

A noção semiológica nasce de estudos realizados simultaneamente por Charles Sanders Peirce e Ferdinand de Saussure. Definiu-se, assim, que um signo seria a representação de algo em face a uma pessoa determinada.<sup>5</sup> Entretanto divergem os autores quanto a estrutura da marca.

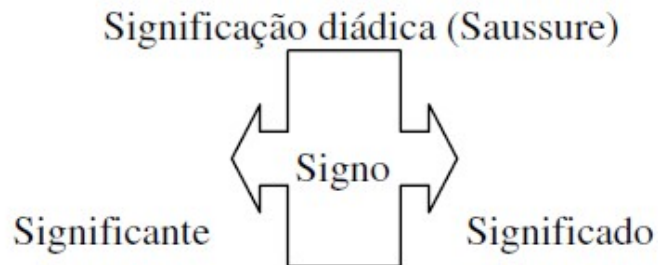
Para Saussure, o signo representaria um modelo diádico, sendo o *significante* a representação e o *significado* a ideia. No qual a relação entre signo e o significado é arbitrária. Ou seja, o signo da palavra “cachorro” só remete a ideia “cachorro” porque se convencionou como tal. Assim como também se convencionou que as palavras “cão”, “*perro*”, “*dog*” e “*chien*” igualmente remetem a ideia de “cachorro”.

---

<sup>5</sup> PEIRCE, Charles Sanders. **Collected papers of Charles Sanders Peirce**. Ed Charles Hartshorne & Paul Weiss, 1934. p. 228.

Desse modo o modelo proposto por Saussure seria o seguinte:

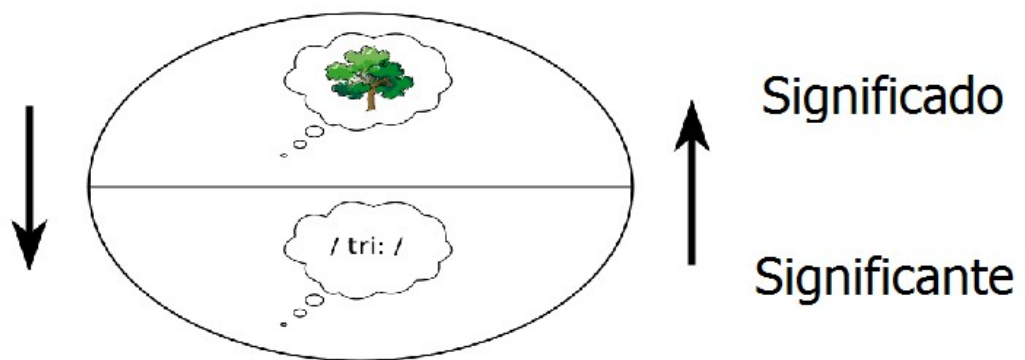
FIGURA 1 – SIGNIFICAÇÃO DIÁDICA SEGUNDO SAUSSURE



FONTE: Barbosa (2007)<sup>6</sup>

Ou ainda:

FIGURA 2 – SIGNIFICAÇÃO DIÁDICA SEGUNDO SAUSSURE (2)



FONTE: O autor (2015)

Em contraposição ao modelo diádico, Peirce propõe um modelo triádico, introduzindo o conceito de *referente*, também chamado de objeto. Este terceiro elemento seria a “um objeto físico do mundo” ou então “uma entidade mental acerca da natureza da coisa”.

Nos termos do próprio Peirce:

---

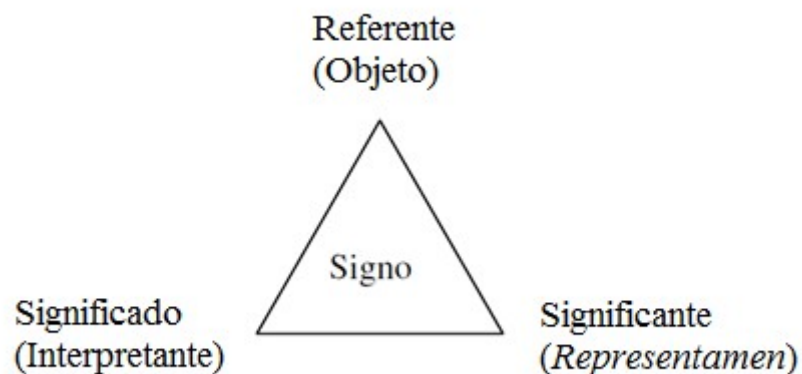
<sup>6</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do Direito de Marca: Uma perspectiva semiológica**. 313 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2007.p. 36

Um signo, ou *representamen*, é algo que representa para alguma coisa para alguém em certo sentido ou capacidade. Indica para alguém, isto é, cria na mente daquela pessoa um signo equivalente, ou ainda um signo melhor desenvolvido. Este signo que é criado, chamo de *interpretant* do primeiro signo. O signo representa algo, o objeto. Ele é o representante daquele objeto não em todos contextos, mas em referência aquela ideia.<sup>7</sup>

Assim, os estudos da semiologia passaram, tradicionalmente, a entender as marcas como um sistema triangular, no qual se relacionam três elementos “o significante”, entendido como a forma tangível da marca; “o significado”, o significado semântico da marca, o sentido; e “o referente”, o produto no qual a marca é fixada<sup>8</sup>.

Conforme demonstra o modelo proposto por Peirce:

FIGURA 3 – MODELO TRIÁDICO DE PEIRCE



FONTE: O autor (2015)

---

<sup>7</sup> PEIRCE, Charles Sanders. **Collected papers of Charles Sanders Peirce**. Ed Charles Hartshorne & Paul Weiss, 1934. p 179. Tradução livre do original: “A sign, or *representamen*, is something which stands to somebody for something in some respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more developed sign. That sign which it creates I call the *interpretant* of the first sign. The sign stands for something, its object. It stands for that *object*, not in all respects, but in reference to a sort of idea . . .”

<sup>8</sup> BEEBE, Barton. **The semiotic analysis of trademark law**. 51 UCLA Law Review, 2004. p. 625. No original: “Traditionally, trademark commentators have conceived of the trademark as a three-legged stool, a relational system consisting of a “signifier” (the tangible form of the mark), a “signified” (the semantic content of the mark, its meaning), and a “referent” (the product to which the mark is affixed).”

O modelo de Pierce trouxe a noção de *distintividade* como uma função da motivação dos signos. Distintividade, esta, que legitima ou denega a concessão do registro de uma marca frente ao INPI conforme o seu grau. Por isso, há diferentes possibilidades quanto ao registro das marcas: a) não sendo registráveis quando, no senso comum, expressam a própria coisa; b) registráveis, mas com restrições quando se mantém uma relação descritiva; c) registráveis com ampla proteção os signos sugestivos; e, d) protegidos com máxima extensão os signos arbitrários e os de *fantasia*.

Entretanto, nas últimas décadas mudou radicalmente o entendimento da marca. As firmas na tentativa de garantir o direito exclusivo sobre as qualidades de seus produtos, por meio de publicidades, forçaram a união do significado e do referente em um único elemento. Tornando o elemento “referente” uma mera ficção jurídica. Dessa forma a moderna teoria semiológica das marcas voltou a estudar a estrutura diádica<sup>9</sup>.

Assim, o modelo mais adequado para explicar a sistemática atual das marcas frente ao mercado voltou a ser um modelo diádico, semelhante aquele proposto por Saussure, no qual o significante é o objeto do registro, o nome ou o emblema, enquanto o significado é a imagem-de-marca (aquilo que em inglês chama-se *brand*). Entretanto, sem diminuir a importância da do sistema triádico.

### **3.1.2 A importância da semiologia das marcas: Distintividade Absoluta e Relativa**

A análise semiológica, como parte integrante da marca, torna-se essencial para determinar o elemento central do Direito Marcário: a distintividade. Pois, somente a partir das noções de *Significado*, *Significante* e *Referente* tem-se a percepção de determinado símbolo, quando inserido em um contexto, como uma marca.

---

<sup>9</sup> BEEBE, Barton. *The semiotic analysis of trademark law*. 51 UCLA Law Review, 2004. p. 656.

Como bem comparam os autores Besen e Raskind; “*Patentes requerem novidade, Direitos autorais requerem originalidade, a contrapartida destes termos para a marca é a distintividade*”<sup>10</sup>

O Referente, nesse sentido, atua como elemento essencial para a configuração do requisito da distintividade (distinguibilidade) absoluta. Pois tal exigência se demonstra pela capacidade da marca se destacar suficientemente do domínio comum para que possa ser apropriada singularmente.

Trata-se de uma exigência lógico-racional do legislador para permitir o registro da marca, visto que não pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre algo público que todos tenham direito de usar, o que inclui expressões verbais, trata-se de *res communis omnium*. Dessa forma, se faz necessário comprovar perante o INPI o acréscimo de distintividade, que constituirá a exclusividade.

Assim, o nível de proteção garantido à marca depende do grau de distinguibilidade da mesma.

A jurisprudência americana estabeleceu a proteção marcária em quatro graus diferente, em ordem ascendente: (i) genérica, (ii) descritiva, (iii) sugestiva e (iv) arbitrária ou de fantasia.<sup>11</sup> Esta hierarquia figurativa demonstra a classificação das marcas de acordo com o grau que o seu significante é, nos termos da semiótica<sup>12</sup>, motivado pelo seu referente. Quanto mais motivado o significante, menos distintivo é a marca.

Conforme, anteriormente mencionado, tal base é o critério para a concessão do registro de uma marca frente ao INPI e, principalmente, meio de avaliação do nível de proteção da marca frente a possível violação da mesma.

---

<sup>10</sup> BESEN, Stanley M. RASKIND, Leo J. **An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property**. Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, nº 1. 1991. p. 21. Tradução livre do original: “Patents require novelty; copyright requires originality; the counterpart of these terms for trademark is distinctiveness.”

<sup>11</sup> A taxonomia das marcas de acordo com seu grau de distintividade foi fixando a partir do Direito Norte Americano com o julgamento do caso *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World (United States Court of Appeals for the Second Circuit*. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4. 1976.)

<sup>12</sup> BEEBE, Barton. **The semiotic analysis of trademark law**. 51 UCLA Law Review, 2004. p. 670.

Assim, não são registráveis as marcas genéricas, pois representam a própria coisa em si, não tendo, assim, caráter distintivo. Como não é possível a apropriação de termos genéricos, porque tal marca carece de exclusividade. O exemplo doutrinário clássico é o caso da loja *The Computer Store*, no qual o tribunal reconheceu o caráter genérico da marca.<sup>13</sup>

As marcas descritivas podem ser protegidas se demonstrado que a marca adquiriu um significado secundário, isto é, um significado além do significado literal que indique a origem, ou seja, sua proteção é relativa. Como é caso das marcas *Casa do Pão de Queijo* ou *Perrier*.

As marcas sugestivas são aquelas que requerem um processo intelectual, um processo não óbvio, para ligar a marca ao produto designado, por isso amplamente protegidas. Tem-se como exemplo a marca *Spoletto*, que de logo remete à cozinha Italiana; ou então a marca *Atlas*, para evocar o sentido de sustentação.

Em termos práticos a marca sugestiva representa uma troca, no qual se cede parte da novidade simbólica, para ganhar uma vantagem econômica – tornando mais fácil a utilização – pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo a afirmação do signo.<sup>14</sup>

As marcas arbitrárias são aquelas no qual o significante, ordinariamente, não tem ligação com o produto representado, como *Apple* para computadores. Conforme explica Gama Cerqueira:

Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si. Pela originalidade de que se

---

<sup>13</sup> ESTADOS UNIDOS. **United States Patent and Trademark Office**. Trademark Trial and Appeal Board – TTAB. In re Computer Store, Inc. 211 U.S.P.Q (BNA), 1981.

<sup>14</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do Direito de Marca**: Uma perspectiva semiológica. 313 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2007. p. 61

revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e sugestivas, capazes de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum<sup>15</sup>

Por fim, as marcas de fantasia são dotadas da mais completa arbitrariedade, pois tratam-se de criações verbais ou figurativas, como por exemplo *Kodak* ou então *Exxon*, por isso protegidas em sua máxima extensão.

Importa destacar que que tanto as marcas sugestivas, quanto as arbitrárias e as marcas de fantasia são consideradas intrinsecamente distintivas.

Ressalva-se, que apesar da marca genérica ser *a priori* não registrável, é possível a concessão de proteção marcária se ela conseguir, por meio de um longo período de uso, adquirir uma “significação secundária”. Trata-se do fenômeno inverso da vulgarização, com amparo legal no artigo 15.1 do TRIPs<sup>16</sup>.

Cabe aqui apresentar uma crítica, de que apesar da aplicabilidade prática da “hierarquia de Abercrombie”<sup>17</sup>, não se pode esquecer da dicotomia existente por trás dessas categorias. Conforme bem esclarece Barton Beebe que:

Para o propósito de determinar se uma marca é ou não sujeita a proteção, nós não deveríamos nos preocupar com a extensão com que a marca é distintiva. Para a inquirição de elegibilidade, só existe 2 categorias

---

<sup>15</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de propriedade industrial**, 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1982 p. 82

<sup>16</sup> TRIPs. Artigo 15: 1. “Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.”

<sup>17</sup> A taxonomia das marcas no Direito norte americano foi definida no com o julgamento do caso *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World (United States Court of Appeals for the Second Circuit. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4. 1976.)*. No qual decidiu-se: “Arrayed in an ascending order which roughly reflects their eligibility to trademark status and the degree of protection accorded, these [four different categories of terms with respect to trademark protection are (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, and (4) arbitrary or fanciful.”

importantes: (1) marcas que são distintivas quanto ao seu referente, seja ela inerente ou por ter adquirido um significado secundário, e assim são suscetíveis de proteção; e (2) marcas que não são distintivas e não suscetíveis de proteção<sup>18</sup>.

Conclui o autor que não é útil dizer que uma marca é mais suscetível de proteção do que outra, pois seria o mesmo que dizer que uma marca é “mais marca” que outra.

As noções de *significação* - relação entre significado e significante em uma *parole* (um evento específico) - e de *valor* - poder de diferenciação entre os signos dentro de uma *langue* - estudada especialmente por Saussure, também são essenciais para determinar a distintividade relativa, ou diferencial. Trata-se da capacidade de uma marca se diferenciar de outras marcas que disputam o mesmo mercado, garantindo-lhe *unicidade*, ou seja, impossibilitando de que exista confusão.

Para verificar a existência de confusão marcária, primeiro precisa ser constatada a coincidência de duas marcas aptas a causar confusão dentro de um mesmo mercado relevante, conceito emprestado do direito antitruste, o qual leva em consideração critérios de consumo quanto a substituíbilidade dos produtos.

Segundo, deve-se proceder a comparação entre as marcas para verificar se a reprodução ou imitação é passível de causar associação ou confusão com a marca alheia.

Haverá confusão quando “não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam uma pelas outras; quando se misturam umas com as outras”<sup>19</sup>. Como evidenciado no julgamento da Apelação Cível 36098 pelo TRF4:

---

<sup>18</sup> BEEBE, Barton. **The semiotic analysis of trademark law**. 51 UCLA Law Review, 2004. p. 671. Tradução livre do original: “For purposes of determining whether or not a trademark is eligible for protection, we should not be concerned with the extent to which a trademark is distinctive of source. In the eligibility inquiry, there are only two important categories of marks: (1) marks which are distinctive of source, either inherently or by acquisition of secondary meaning, and which are thus eligible for protection, and (2) marks which are not distinctive of source and which are thus not eligible for protection.”

<sup>19</sup> RODRIGUES, Clóvis Costa. **Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro: Editora Peixoto, 1945. p. 136



PROCESSUAL CIVIL. MARCAS E PATENTES. AÇÃO DE NULIDADE. REGISTRO CONCEDIDO INDEVIDAMENTE. CONFUSÃO DE MARCAS. MANIFESTAÇÃO DO INPI. SEMELHANÇA DOS SIGNOS E POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. Conforme dispõe a Lei nº 9.279, de 1996, é indevido, e conseqüentemente nulo, o registro da marca idêntica para o mesmo segmento de mercado. As marcas "farmoderm" e "farmaderm" são praticamente idênticas sendo grande a probabilidade de confusão, resolvendo-se a controvérsia em favor daquele que primeiro requereu o registro. Precedentes desta Corte. Para fins do direito marcário, é irrelevante a distinção entre industrialização ou manipulação de produtos pois o objetivo é proteger, ao mesmo tempo, os interesses dos produtores e consumidores. Hipótese em que o INPI comparece no processo e reconhece a procedência do pedido da autora dada a semelhança dos signos litigantes, a confundibilidade gráfica e fonética e a grande possibilidade de conflito no mercado, haja vista que as empresas em litígio atuam no mesmo segmento mercadológico, ou seja, produtos de perfumaria, lavanderia, instrumentos de limpeza e higiene de toucador em geral. Apelação desprovida. (TRF-4 - AC: 36098 RS 2003.71.00.036098-8, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 06/09/2010)

Em contrapartida, haverá associação nas hipóteses em que, não havendo confusão, há intensa relação simbólica entre os símbolos de maneira que o público possa entender que um produto tem referência com o outro. Como evidencia o julgamento em sede de reexame necessário 201051018050703 pelo TRF2:

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO- ART. 124 DA LEI 9.279/96- REVELIA DECRETADA. CONFIGURADO O RISCO DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PARA OS CONSUMIDORES. - Os argumentos tecidos pela Ré não foram suficientes a ponto de ensejar a desconstituição da revelia em apreço, eis que, conforme muito bem asseverado na sentença guerreada, a contestação da parte em tela foi protocolizada com o atraso de 07 (sete) meses. - O Judiciário detém competência para aplicar os artigos 125 e 126 da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto. -Pelo conjunto fático-probatório afeto aos autos, restou comprovado que a marca EXTRA ENGENHARIA pode, sim, confundir o consumidor, estabelecendo relação com as marcas JUMBO EXTRA ou EXTRA da autora. -Observa-se que a Autora atua com sua marca EXTRA nas variadas frentes de negócios e segmentos

(hipermercados, supermercados, e-commerce, postos de combustíveis, drogarias, assistência técnica em equipamentos eletrônicos, entre outros), potencializando o risco da clientela acreditar que a EXTRA ENGENHARIA é do mesmo grupo econômico, parceira ou possui alguma relação com a Autora. - A Ré EXTRA ENGENHARIA emprega o sinal EXTRA como único elemento diferenciador de seu conjunto, ou seja, como marca. - Resta indubitável que o registro e o uso do sinal EXTRA pela Ré tem função marcária, tratando-se de reprodução o sinal distintivo EXTRA da Autora. - Precedentes jurisprudenciais. - Apelação da autora conhecida e provida. - Prejudicada a apelação da ré. (TRF-2 - REEX: 201051018050703, Relator: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 27/06/2012, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 09/07/2012)

Por fim, destaca-se a importância dos conceitos de Diferenciação Absoluta e de Diferenciação Relativa para a função econômica das marcas, vez que a violação da marca depende da distintividade absoluta, ou seja, sua originalidade. Enquanto a diluição da marca refere-se à diluição da distintividade diferencial.

Assim, a força semiológica da marca é intimamente ligada à capacidade de proteção jurídica atribuída a marca para que manifeste a sua potencialidade econômica.

### **3.2 MARCA COMO OBJETO JURÍDICO**

A marca como objeto jurídico se situa dentro das Propriedades Intelectuais, mais especificamente, trata-se de uma propriedade industrial, diferenciando-se dos direitos autorais e de outros gêneros de direitos sobre bens imateriais que compõem as Propriedades Intelectuais.

Entretanto, a natureza jurídica das Propriedades Intelectuais é *suis generis*, se situando entre os Direitos Reais, os Direitos Pessoais e o Direito de Clientela.

Por serem bens intangíveis, apresentam características diversas das propriedades materiais, em especial por serem não-rivais e não-exclusivas, o que leva a apresentar altos custos de transações<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Conforme definição do Novíssimo Dicionário de Economia: CUSTOS DE TRANSAÇÃO. Conceito relacionado com os custos necessários para a realização de contratos de compra e venda de fatores num mercado composto por agentes formalmente independentes. Esses custos são

Por fim, destaca-se os limites legais impostos à Propriedade Intelectual, o limite temporal e a função social.

### 3.2.1 Marca: entre “Propriedade” e Direito de Clientela

No sentido jurídico a propriedade é um direito real. Segundo a lapidar do *Article 544 du Code Civil* francês, o direito de propriedade é “*le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements*”<sup>21</sup>.

Traduzido para o nosso Ordenamento Jurídico, conforme a redação do Artigo 1.228 do Código Civil, como o direito constituído das faculdades de usar a coisa, de tirar dela seus frutos, de dispor dela, e de reavê-la do poder de quem injustamente a detenha.

Neste sentido cabe os ensinamentos fundamentais de Lafayette, para quem “o Direito das Coisas se resume em definir o poder do homem, no aspecto jurídico, sobre a natureza física, nas suas variadas manifestações, e em regular aquisição, o exercício, a conservação, a reivindicação e a perda daquele poder, à luz dos princípios consagrados nas leis positivas”<sup>22</sup>.

A propriedade pode, também, ser entendida como um conjunto de direitos, tais como incentivo ou feixe de direitos destinados a promover a maximização das trocas e consequentemente atender às satisfações humanas. Nesse sentido aponta Gary Libecap, explicando direitos de propriedade como “os *institutos sociais que*

---

comparados com aqueles necessários à internalização dessas atividades no âmbito da própria empresa e constituem um critério importante na tomada de decisão nas empresas modernas. O conceito tem relevância também nas teorias desenvolvidas por Ronald Coase que, mediante suas formulações, denominadas Teorema de Coase, estabeleceu que as externalidades (economias externas) não determinam uma alocação imperfeita de recursos desde que os custos de transação sejam nulos. (SANDRONI, Paulo (org.). **Novíssimo Dicionário de Economia**. 1º Ed. São Paulo: Editor Best-Seller. 1999.)

<sup>21</sup> Em tradução livre diz o Artigo 544 do Código Civil francês: “a propriedade é o direito de gozar e de dispor das coisas de maneira absoluta, desde que não se faça delas uso proibido pelas leis ou regulamentos”. (FRANÇA. **Code civil** (1804). Version consolidée de 17 out. 2015).

<sup>22</sup> GOMES, Orlando. **Direitos Reais**. 21ª ed. rev. e atual por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p.8

*definem ou delimitam a escala de privilégios outorgados aos indivíduos para ativos específicos*<sup>23</sup>.

Já para Yoram Barzel, o direito de propriedade se apresenta de dois modos: os direitos econômicos de propriedade, que é quando alguém pode dispor de uma propriedade; e os direitos legais de propriedade, no qual o Estado assinala o que é direito de propriedade para um ou para outro. O primeiro é um fim, poder dispor economicamente de uma propriedade; enquanto o segundo é o meio de se atingir a tais direitos econômicos<sup>24</sup>.

O direito econômico de propriedade de um indivíduo sobre um bem é definido como “a habilidade individual, em expectativa, de diretamente se consumir um bem, ou de indiretamente consumir o bem por meio da troca”<sup>25</sup>.

Seguindo a mesma acepção econômica de propriedade, Jaquemim e Schrans lembram:

Em geral, um bem não adquire uma utilidade econômica, ou ainda, uma coisa não se converte em bem, senão graças aos direitos que se têm sobre ela. Assim, uma certa forma de propriedade está na base das trocas. Esta propriedade confere, com efeito, um controle do bem ou do serviço, de forma que haja uma relação entre o fato de adquirir e o de dispor. Assegura a possibilidade de excluir, até certo grau, a utilização por outrem. Além disso, comporta o direito de ser transferida. Quanto mais estritos são os princípios de exclusividade e de transferência da propriedade de um bem, mais o valor comercial desse bem tenderá a subir. Em suma, o verdadeiro bem é menos a coisa do que os próprios direitos.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> LIBECAP, Gary. 1995. **Contracting for property rights**. In PINHEIRO, Armando Castelar. e SADDI, Jairo. Curso de Law & Economics. Elsevier. p. 135

<sup>24</sup> BARZEL, Yoram. **Economic analysis of property rights**. 2ª Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. p. 3

<sup>25</sup> BARZEL, Yoram. **Economic analysis of property rights**. Cambridge University Press. p. 3. No original: “I define the economic property rights an individual has over a commodity (or an asset) to be *the individual’s ability, in expected terms, to consume the good (or the services of the asset) directly or to consume it indirectly through exchange.*”

<sup>26</sup> JAQUEMIM e SCHRANS. **O Direito Econômico**. Ed. Vega (Lisboa) pg. 13. In BARBOSA, Denis Borges. Do bem incorpóreo à propriedade intelectual. 2009. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf>>

Assim, como propriedade econômica as propriedades intelectuais mantêm características típicas do direito de propriedade por ser exclusiva e absoluta. Ou como define Barbosa, mantem-se “o controle sobre o bem (inclusive o bem-serviço ou o bem-oportunidade) e a possibilidade de excluir a utilização por outrem”<sup>27</sup>

Entretanto, a doutrina clássica tem reservado a palavra “propriedade” somente para o controle sobre coisas (*res*), ou bens tangíveis. Hodiernamente admite-se a utilização da palavra “propriedade” numa extensão conceitual para compreender também propriedade intelectual, propriedade industrial, propriedade comercial, etc., para descrever direitos exercidos com relação a certos bens intangíveis.<sup>28</sup>

Ou seja, apesar de haver características comuns entre o direito real de propriedade e a “propriedade” intelectual, tais institutos não são idênticos. Entende parte da doutrina que as propriedades incorpóreas podem ser enquadradas em uma categoria à parte, denominada quase-propriedade.<sup>29</sup>

Por isso, parte da doutrina prefere categorizar o Direito das Marcas como parte do Direito de Clientela, na linha de Paul Roubier: “uma posição jurídica determinada em face a uma clientela”.<sup>30</sup> Ou seja, tratar-se-ia de um terceiro de direito (*tertius genus*), ao lado dos direitos reais e dos pessoais, composto por todo o aviamento, onde se incluiria os direitos de propriedade intelectual.

Entretanto ressalta-se que não há um direito natural e humano de ocupação sobre as marcas, mas uma expectativa de direito a partir do depósito, suscetível, entendem alguns, inclusive de proteção possessória.<sup>31</sup> O que novamente coloca o

---

<sup>27</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do bem incorpóreo à propriedade intelectual**. 2009. p.26. Disponível em: < <http://denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf> >

<sup>28</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do bem incorpóreo à propriedade intelectual**. 2009. p.26. Disponível em: < <http://denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf> >

<sup>29</sup> GOMES, Orlando. **Direitos Reais**. 21ª ed. rev. e atual por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p.106

<sup>30</sup> CHAVANNE e BURST, **Droit de la Propriété Industrielle**, 1952. In BARBOSA, Denis Borges. **Do Direito de Marca: Uma perspectiva semiológica**. 2007. p. 12

<sup>31</sup> MIRANDA, Pontes de. **Dez Anos de Pareceres**. Vol. III. Rio de Janeiro: Ed. Revistas dos Tribunais, 1975, p. 73 e seguintes.

Direito de Marca, bem como todos os outros direitos de propriedade intelectual, entre o Direito de Clientela e os Direitos de Propriedade Reais.

### 3.2.2 Marca como Propriedade Intangível e os Custos de Transação

Independentemente da aceção de Direito de propriedade adotada, seja ela em *stricto senso* ou de forma expandida, faz-se necessário distinguir as propriedades corpóreas das propriedades incorpóreas.

Blackstone, o pai do direito anglo-saxão, sintetizava a diferença entre os bens corpóreos dos incorpóreos, definindo que os primeiros seriam objetos “*as affects the senses, such as can be seen and handed by the body*”, já os segundos “*creatures of the mind and exist only in contemplation*”<sup>32</sup>.

No ordenamento jurídico brasileiro, Orlando Gomes leciona, inclusive no que pese as quase-propriedades:

Objeto de direito real podem ser tantos as *coisas corpóreas* quanto as *incorpóreas*. Sua limitação às primeiras não se justifica. É reconhecida a existência de *direitos* sobre direitos, que são bens incorpóreos. Admite-se que o *usufruto* e o *penhor* possam ser objetos de outro direito real. Discute-se, porém, sobre a possibilidade de ter um direito por objeto de um *direito pessoal*. Admitindo que o usufruto e o penhor podem recair em créditos, que são direitos pessoais, nenhuma dúvida subsiste para uma resposta afirmativa. Desde que o poder do titular se exerça diretamente sobre um crédito, sem intermédio, como se exerce sobre uma coisa corpórea, o direito é de natureza *real*.

Indaga-se, outrossim, se o direito real pode ter por objeto as produções do espírito no domínio das letras, das artes, das ciências ou da indústria. Uma corrente de escritores admite que tais obras são objeto de uma forma especial de propriedade, a denominada *propriedade literária, propriedade artística e científica*, e também, *a propriedade industrial*, em relação às quais não repugna a aplicação de numerosas regas do regime a que se subordina a propriedade. O Código Civil de 2002 introduz a propriedade fiduciária (art. 1361 e seguintes).

---

<sup>32</sup> BIRKENHEAD, **Laws Relating to Real Property**. In Encyclopedia Britannica 14a 4a. Ed., 1926.

Outros direitos incidentais em bens incorpóreos, como os que se exercem sobre o *fundo de comércio*, a *clientela*, o *emprego*, também não se consideram objetos de direitos reais propriamente ditos, ainda que submetidos a regime jurídico análogo ao da propriedade. Formam o que se poderia chamar a *quase-propriedade*.<sup>33</sup>

O que importa é o fato de que, diferentemente dos direitos de propriedade corpórea, as propriedades intelectuais têm caráter intangível, ou seja, carecem de materialidade. Consequentemente não são individualizadas e atuais, no sentido de que podem ser reproduzidos ou recriados por uma outra pessoa, diversa do criador original.

Vale destacar a importante lição de Denis Barbosa, ao explicitar a ausência de elementos típicos dos direitos real de propriedade:

“As características de não rivalidade e não exclusividade dos bens incorpóreos relativos às criações intelectuais permitem a livre reprodução ou a recriação, que são processos de produzir objetos idênticos, mas diferentes. Quando, através de uma patente ou uma exclusiva autora, o direito assegura a alguém um poder de proibir reprodução ou recriação, garantem-se a tais bens as qualidades comparáveis às das coisas materiais sujeitas a direito real, fazendo prevalecer a exclusividade do direito mesmo sobre bens idênticos de criação absolutamente autônoma.”<sup>34</sup>

Por conseguinte, as características peculiares das Propriedade Intelectuais apontadas pela literatura<sup>35</sup> são:

1 – Não-rivalidade (*non rivalrous*). Termo econômico para os bens em que o consumo por um indivíduo não impede o consumo por outros e nem prejudica a fruição do primeiro.

2 – Não-exclusividade. Fato de que ninguém é impedido de usufruir do bem, salvo quando existe a imposição de barreiras artificiais, como as criadas por lei.

---

<sup>33</sup> GOMES, Orlando. **Direitos Reais**. 21ª ed. rev. e atual por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p.21

<sup>34</sup> BARBOSA, Denis Borges. Do bem incorpóreo à propriedade intelectual. 2009. p. 30 Disponível em: < <http://denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf>>

<sup>35</sup> BARBOSA, Denis Borges. Do bem incorpóreo à propriedade intelectual. 2009. p. 21 Disponível em: < <http://denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf>>

Adequada a explanação de José de Oliveira Ascensão sobre essas características, cujo conjunto ele denomina de ubiquidade:

A obra ou a invenção são coisas incorpóreas. Uma escultura, por exemplo, não é o bloco de pedra que materializa a criação artística, mas a própria idéia artística que na pedra ficou materializada. A mais valia econômica do exemplar original é uma realidade alheia ao direito de autor; mesmo o chamado direito de seqüência, nomeadamente, será um direito sobre o exemplar, mas em si não é conteúdo do direito de autor, pois este recai sobre a obra como bem incorpóreo. Ou, se quisermos, o direito de autor recai sobre a expressão intelectual da idéia e não sobre o suporte material desta. Quando se vende a estátua, não se aliena o direito de autor.

A obra tem uma característica fundamental, que a diferencia das coisas corpóreas: a ubiquidade. A obra literária e artística não é aprisionável num dado continente. Comunica-se naturalmente a todos, desde que expressa ou revelada pelo seu autor. Não se desgasta com o uso, por mais extenso que ele seja. A poesia de Fernando Pessoa não se ressentiu com a globalização de que beneficiou.

E com isto surge uma diferença radical da propriedade comum. O autor pode naturalmente usar sempre a sua obra. Em nada essa faculdade é diminuída pelo fato de terceiros a usarem também, ainda que sem autorização. Inversamente, um proprietário deixa de poder usar se um terceiro se apodera da coisa.

Assim, o compositor continua a poder utilizar as suas sonatas, tocando-as no seu piano, ainda que estas sejam abusivamente exploradas por terceiro. Mas se lhe furtam o piano já não pode tocar; se lhe tiram os sapatos, fica descalço.

Esta diferença é radical. Os bens intelectuais, porque ubíquos, são inesgotáveis. As coisas corpóreas, pelo contrário, são de uso limitado. Cabe por isso ao Direito, necessariamente, ditar as regras de utilização dessas coisas<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. A Pretensa "Propriedade" Intelectual. In ASSIS, Araken de; GRINOVER, Ada Pellegrini. **Direito civil e processo: estudos em homenagem ao professor Arruda Alvim**. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008



Ainda, conforme aponta Posner, destas características (não-rivalidade e não-exclusividade) decorre a diferenciação econômica mais característica das Propriedades Intelectuais em relação as Propriedades de Direito Real: os altos custos de transações das Propriedades Intelectuais. *Ipse litteris*:

Os custos de transação tendem a ser elevados no caso da propriedade intelectual, mesmo quando há apenas alguns transatores, reais ou potenciais, na situação. A razão é a dificuldade frequente de identificar esses bens, porque, por definição, não tem local físico definido. Isso é verdade mesmo para obras únicas, tais como pinturas, uma vez que uma pintura pode ser fotografada ou então copiada, e ter suas cópias vendidas como impressões ou afixada outros objetos vendáveis como canecas e calendários. O que o original e as cópias têm em comum - "a imagem", como poderíamos chamar, ou até mesmo "a obra de arte" - é um objeto não-material separado da própria pintura. Os custos de transação envolvidos na venda do original não são susceptíveis de ser particularmente elevado; o problema vem com a transferência de interesses da própria imagem, isto é, a transferência do direito de fazer cópias (o direito de autor) e subconjuntos de tal direito. Tais direitos são difíceis de definir, porque enquanto o próprio original é um objeto físico, visível e definido, o que estamos chamando de "imagem" não é, portanto, suscita a questão de saber se algo que se parece muito com o original é uma cópia que infringiu o copyright ou uma criação independente que apenas se parecia com o original.<sup>37</sup>

Conclui, posteriormente:

---

<sup>37</sup> POSNER, Richard A. LANDES, William M. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Harvard University Press, 2003. p. 16. Tradução livre do original: "Transaction costs tend to be high in the case of intellectual property even when there are only a few transactors, actual or potential, in the picture. The reason is the frequent difficulty of identifying such property because by definition it has no unique physical site. This is true even of unique works such as paintings, since a painting may be photographed or otherwise copied, and the copies sold as prints or affixed to other salable objects such as mugs and calendars. What the original and the copies have in common — "the picture," we might call it, or even "the work of art" — is a nonmaterial object separate from the painting itself. The transaction costs involved in selling the original are not likely to be especially high; the problem comes with the transfer of interests in the picture itself, that is, the transfer of the right to make copies (the copyright) and subsets of that right. Such rights are difficult to define because while the original itself is a definite, visible, physical object, what we are calling "the picture" is not, so there might be a question whether something that looked very much like the original was a copy that infringed the copyright or an independent creation that merely resembled the original"

No entanto, vamos apontar repetidamente neste livro situações em que a lei permite que a propriedade intelectual seja deliberadamente tomada, sem reivindicação de propriedade, e sem compensação para o proprietário atual, devido aos altos custos de transação - que pode, realmente, ser o fator mais importante em explicar as diferenças entre o direito de propriedade intelectual e o direito de propriedade física.<sup>38</sup>

Cabe salientar que os custos de transação são custos associados a transferência, captura e proteção de direitos, conforme definição de Yoram Barzel<sup>39</sup>. Ou seja, custos que as partes assumem em uma transação para evitar comportamento oportuníssimos da outra parte.<sup>40</sup> Mas quando estes são muito elevados, acabam por impedir que o livre mercado, por meio de transações, maximize a alocação de recursos.

Devido à inexistência de barreiras naturais que impeçam a fruição do exclusiva do bem por seu criador e a possibilidade de facilmente se copiar os bens imateriais, a propriedade intelectual por si só é naturalmente inadequada para participar do livre jogo do mercado, sendo necessárias proteções jurídicas.

Entretanto, existe interesse social em que se incentive os investimentos voltados para tecnologia, inovações e obras artísticas, mesmo em uma economia de mercado, por isso algum tipo de ação deve ser corrigir esta falha genética (os altos custos de transação) das Propriedades Intelectuais.<sup>41</sup>

Cabe, desde logo, informar que não se protege a marca por seu valor no incentivo a inovação, como nas outras propriedades intelectuais, mas – como será

---

<sup>38</sup> POSNER, Richard A. LANDES, William M. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Harvard University Press, 2003. p. 33 Tradução livre do original: “Yet we shall point out repeatedly in this book instances in which the law allows intellectual property to be taken deliberately, without claim of ownership, and without compensation to the current owner, because of high transaction costs — which may indeed be the most important factor that explains the differences between the law of intellectual property and the law of physical property”

<sup>39</sup> BARZEL, Yoram. **Economic Analysis of Property Rights**. 2ª Ed. Cambridge University Press: Cambridge. 1997. In PINHEIRO, Armando. SADDI, Jairo. Curso de Law & Economics. Elsevier. p.149

<sup>40</sup> RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. KLEIN, Vinicius. **O que é análise Econômica do Direito: Uma introdução** (coord). Belo Horizonte: Fórum, 2011. p.80

<sup>41</sup> BARBOSA, Denis Borges. Do bem incorpóreo à propriedade intelectual. 2009. p. 23 Disponível em: < <http://denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf>>

abordado adiante – como fator de desenvolvimento econômico; na proteção do investimento do empresário e na diminuição da assimetria de informação<sup>42</sup>.

Impõe-se assim a intervenção do Estado, pela criação de instituições legais que protejam a propriedade imaterial a fim de corrigir o desestímulo natural no investimento de longo prazo em inovação, no caso das propriedades intelectuais, e, no caso da marca, como meio de corrigir uma falha de mercado originada da assimetria informacional de seus participantes.

Por isso, estabeleceu-se como remédio para esta falha de mercado a concessão de direitos de exclusividade, por meio a apropriação privada tanto do uso (usus), da fruição (fructus), e também da possibilidade de transferir a terceiros a totalidade desses direitos (abusus); tornando, assim, economicamente muito mais próximos de bens privados tangíveis.

Corrobora tal pensamento econômico a corrente do Direito Civil Constitucional, quando diz:

Este rol de proteções “clássicas” à propriedade privada, já exaustivamente descrito pela doutrina, vem, no que aplicável, tutelar também aquelas novas situações jurídicas subjetivas cuja formulação tem sido construída com base no modelo proprietário. Assim, as marcas, patentes e todas as expressões da assim chamada “propriedade intelectual” vêm artificialmente desenvolvidas sob os moldes de um estatuto proprietário, justamente para atrair a eficácia protetiva que se atribui à propriedade privada. Também, nestes casos, todavia, não se pode deixar de referir à função social que deve ser desempenhada por estas novas situações jurídicas subjetivas, a serem igualmente condicionadas aos interesses sociais relevantes e ao desenvolvimento da personalidade humana, fim maior do nosso sistema civil-constitucional.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Assimetria informacional é a descrição de um fenômeno segundo o qual alguns agentes econômicos têm mais informações do que outros. Conforme será abordado adiante as implicações da assimetria informacional foram inicialmente analisadas por Akerlof.

<sup>43</sup> TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson. **A Garantia Da Propriedade No Direito Brasileiro**, Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 6, junho de 2005, p.31.

Por fim, como bem ressaltam os autores, destaca-se os limites jurídicos impostos as propriedades devido aos interesses sociais e ao desenvolvimento da dignidade humana, que será abordado na sequência.

### **3.2.3 Os limite jurídicos da marca: função social e caducidade**

O direito de propriedade não é absoluto. O contexto e eficácia da instituição jurídica “Propriedade” mudou radicalmente desde a noção romana da plena *in re potestas*. Assim como todos os outros direitos de propriedade, a marca fica sujeita a uma função social, passando, assim, a ser pautada como um direito-função.

Isto porque as disposições legais acerca da marca devem ser lidas em sintonia com a disposição constitucional:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

Também figura como princípio da ordem econômica, conforme disposição do artigo 170, CF:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

II- o da propriedade privada;

III- o da função social da propriedade;

De modo que o desenvolvimento das atividades econômicas demanda que os bens privados, além de atenderem as necessidades particulares, devem, também, atender o interesse social da coletividade.

O direito e a exclusividade de uso da marca, como propriedade, fica sujeito ao uso da mesma segundo uma finalidade social. Entende a doutrina que o uso efetivo da marca consiste no emprego da marca a produtos, que comprove uma exploração

séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza.<sup>44</sup>

Desse modo, a marca deve ser utilizada exatamente como registrado, ou apenas com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro e deve ser usado como marca, isso é na função distintiva, concomitante, ou não, com o uso comunicativo ou persuasório.<sup>45</sup>

Nesse exato sentido entende os tribunais:

"...Aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, ora estabelecida na Constituição Federal."  
(TRF2, AC 356921, Segunda Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, DJU, 06 de dezembro de 2006, página 113. Decisão: Maioria.)

Assim, evidencia-se que o direito de exclusividade da marca (direito) fica atrelado ao dever legal de seu uso social (função).

Diferentemente dos demais direitos de propriedade intelectual que tem limitação temporal de seu uso estabelecido em lei, como 20 anos para patente e 15 para o modelo de utilidade, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.279/96, a marca não tem limite no tempo, mas no exercício.

Na ausência do início da utilização da marca nova ou sua não utilização no prazo de 5 anos acarreta na perda do direito sobre a marca pela caducidade, conforme disposição dos Arts.142 e 143 da Lei nº 9.279/96:

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

III - pela caducidade;

E

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

---

<sup>44</sup> FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986. pág. 136.

<sup>45</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Porque se exige que a marca seja usada**. In Novos estudos em Propriedade Intelectual. Vol. I. Agosto, 2011. p. 9.

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Trata-se de um requisito constitucional, que atrela o direito de exclusividade ao uso social da propriedade, fazendo com que se imponha ao titular da propriedade o uso efetivo, sob pena da perda do direito de exclusividade, incluindo a possibilidade de ocupação por terceiro, em decorrência da caducidade.

Por fim, como sintetiza Ascensão:

É um ônus da “propriedade” da marca. Por isso, deve ser usado como registrado, no comércio e como marca. Uso sério e regular, pelo titular ou por quem este autorize, no tocante aos exatos produtos e serviços para os quais vale a propriedade, com as características do signo como registrado, e em função de marca.<sup>46</sup>

### 3.3 MARCA COMO OBJETO ECONÔMICO

A marca como objeto econômico consiste em um incentivo legal para promover eficiência econômica. Entretanto, este incentivo legal tem caráter monopolístico, pois possibilita ao titular o direito de excluir o uso por terceiros e reservar para si o uso exclusivo.

Diante disto, a doutrina economia sempre pautou o direito de marca como um bem privado<sup>47-48-49</sup>, ou seja, um bem rival.

Em contrapartida, aos outros direitos de propriedade intelectual é aplicado a teoria dos bens públicos, pois patentes e direitos autorais teriam um importante papel social na difusão de conhecimento e inovação, enquanto a marca somente traria benefícios privados.

---

<sup>46</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. **As funções das marcas e os descritores**. In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17.

<sup>47</sup> POSNER, Richard A. LANDES, William M. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Harvard University Press, 2003. p. 166

<sup>48</sup> LEMLEY, Mark. **Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property**. University Chicago Law Review, Vol. 71. 2002. p. 129

<sup>49</sup> LUNNEY JR, Glynn S. **Trademarks Monopolies**. Emory Law Journal. Vol. 48. 1999. p. 463

Evidente que tal acepção da marca está equivocada. Marcas também são não-rivais (não excludentes), não quanto à propriedade, mas quanto ao seu fator informativo, que pode ser desfrutado por todos.

A natureza da marca é híbrida, entre os *privates goods* e os *public goods*, pois pode ou não se apresentar como um bem excludente. Por isso se enquadra melhor como uma *impure public good*, uma vez que é não-excludente quanto ao seu conteúdo informativo, mas excludente quanto ao seu uso como propriedade.

### 3.3.1 Marca, monopólio legal e o direito de excluir

Conforme abordado anteriormente, o direito sobre a marca consiste na outorga de um privilégio, o direito de uso exclusivo sobre um signo, para um privado com o intuito de reduzir a assimetria de informação entre os agentes do mercado e impulsionar o desenvolvimento econômico.

Um símbolo registrado frente ao INPI torna-se uma marca, que por sua vez passa a ser “propriedade” do titular, conforme regras específicas de uso e abuso, e consequentemente pode ser entendido como parte dos ativos econômicos de uma empresa.<sup>50</sup>

Trata-se da concessão de um monopólio legal atribuído ao detentor da marca pelo Estado. Conforme define Fernando Araújo, o monopólio neste caso decorre “*de o Estado ter concedido a um agente econômico direitos exclusivos de produção ou ter estabelecido barreiras intransponíveis aos potenciais concorrentes – licenças, alvarás, requisitos corporativos –, o que pode ser (...) concedido em atenção a genuínos interesses públicos, como o interesse da investigação científica ou da criação artística que justifiquem a formação de um monopólio temporário...*”<sup>51</sup>

No caso da proteção de marcas pelo direito brasileiro pertinente a explanação de Ruy Barbosa, que desde a Constituição de 1934, entendia a proteção marcária como uma forma de monopólio legal, no caso constitucional:

---

<sup>50</sup> ECONOMIDES, Nicholas S. **The Economics of Trademarks**. Trademark Reporter (TMR). Vol. 78, 1988. p.78

<sup>51</sup> ARAÚJO, Fernando. **Introdução à Economia**. 3ª Ed. 4ª Reimp. Almedina, 2014. p. 339

(...) no próprio Art. 72, §§ 26 e 27, da Constituição Nacional, (...) temos expressamente contempladas outras exceções ao princípio da liberdade industrial, que ambas as Constituições limitam, já garantindo as marcas de fabrica em propriedades dos fabricantes, já reservando aos escriptores e artistas “o direito exclusivo” á reprodução das suas obras. Por essas disposições os manufactores exercem sobre suas obras, tanto quanto os inventores sobre os seus inventos, direitos exclusivos, mantidos pela Constituição, isto é, monopolios constitucionaes.<sup>52</sup>

Tal concepção vem sendo mantida nas sucessivas ordens constitucionais, tendo a Constituição de 1988, em seu art. 5º, XXIX, igualmente outorgado proteção a marca, como Garantia Fundamental à propriedade:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A noção constitucional das propriedades intelectuais deixa evidente o interesse público na manutenção de tais meios como forma de desenvolvimento tecnológico e econômico.

A posição de Ruy Barbosa revela que a marca se configura dentro de um contexto concorrencial. Ou seja, que o monopólio é sobre o símbolo, e não sobre o mercado, tratando-se de direito de uso exclusivo sobre o signo dentro de um mercado concorrencial – diga-se dentro de um mercado relevante.

Por isto, mais adequado é concluir que este monopólio (direito de exclusividade) se trata, na verdade, de uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. O que difere do conceito de monopólio econômico (muitas vezes tratado simplesmente como *monopólio*), condenado pelos economistas e vedado pela legislação antitruste.

Neste escopo, distingue Denis Borges Barbosa:

---

<sup>52</sup> BARBOSA, Ruy. **Commentarios à Constituição Federal Brasileira**, Editora Livraria Academica - Saraiva & Cia, 1934.



É de notar-se que, não obstante a expressão “propriedade” ter passado a designar tais direitos nos tratados pertinentes e em todas as legislações nacionais, boa parte da doutrina econômica a eles se refira como “monopólios”. Tal se dá, provavelmente, porque o titular da patente, ou da marca, tem uma espécie de monopólio do uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do monopólio *stricto sensu* pelo fato de ser apenas a exclusividade legal de uma oportunidade de mercado (do uso da tecnologia, etc.) e não - como no monopólio autêntico - uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito freqüentemente se dá o nome de propriedade, embora prefiramos usar as expressões descritivas “monopólio instrumental” ou “direitos de exclusiva”.<sup>53</sup>

Além da concepção de marca como um monopólio fundado na tensão de concorrência, há que se ressaltar o direito de exclusividade da marca como efetivador da própria liberdade de concorrência.

Tal ideia pode parecer paradoxal, pois como poderia um direito de exclusividade, que claramente restringe o uso de determinada marca, gerar efeitos competitivos. Ocorre que, a marca possibilita a criação uma cliente fidelizada e aumenta as chances do produto se destacar – “cair nas graças” do mercado – aumentando drasticamente o retorno financeiro. A partir desses efeitos surgiria ao empreendedor um incentivo para enfrentar a concorrência e adentrar o livre mercado. Ou seja, um incentivo privado com base na perspectiva de lucro que leve aos empreendedores ingressarem no jogo do livre mercado e desenvolverem a economia.

Como prescreve Miguel Reale, em referência ao professor italiano Tito Ravà:

A bem ver, quem afronta os riscos do mercado, empenhando-se na árdua tarefa da livre concorrência, tem por escopo conquistar uma *clientela* que fique fiel a seus produtos: essa conquista das preferências do mercado é o estímulo criador e propulsor da ‘livre iniciativa’, sendo, desse modo, os *sinais identificadores* (nomes, marcas, insígnias, emblemas) os instrumentos naturais da coleta de clientela, para empregarmos à expressão

---

<sup>53</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2ª. Ed., 2003. p. 560.

lembrada por Tito Ravà, Catedrático da Universidade de Roma, no seu *Tratatto di Diritto Industriale* (Turim, 1973, t. I, p. 75).<sup>54</sup>

Por fim, destaca-se algo simples – quase óbvio –, mas de extrema importância acerca do monopólio legal sobre a marca: a possibilidade de o titular utilizar todos os meios legais de defesa possível na proteção da marca.

Ou seja, quando não respeitado o direito de uso exclusivo (o direito de excluir o uso por terceiros), tem direito de valer-se da força estatal para a manutenção de sua exclusividade, inclusive com eventual ação regressiva.

Conforme destacam os norte-americanos Besen e Raskin:

Assim como outros ramos da propriedade intelectual, os remédios tradicionais de injunção, reparação civil e a desoneração das custas processuais e dos honorários ficam disponíveis para o litigante bem-sucedido. A autora bem-sucedida, em uma ação de violação de marca, tem direito a uma medida cautelar para cessar a violação, e o direito de receber os valores referentes a uma indenização por danos materiais, para recuperar o prejuízo e os lucros cessantes. Estas penalidades podem ser aumentadas ainda mais se houver uma utilização deliberada de uma marca de contrafação.<sup>55</sup>

Conclui-se que cabe ao Direito assegurar a proteção da marca, tanto preventivamente quanto regressivamente.

### 3.3.2 Entre o bem público e o bem privado: a natureza econômica da marca de bem público impuro

As propriedades intelectuais, em especial as patentes e os direitos autorais, têm suas racionalidades econômicas fundadas na teoria dos bens públicos.

---

<sup>54</sup> REALE, Miguel. **Temas de Direito Positivo**, São Paulo. Ed. Revista do Tribunal, 1992. p. 110

<sup>55</sup> BESEN, Stanley M. RASKIND, Leo J. **An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property**. Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, nº 1. 1991. Tradução livre do texto original: "Like the other branches of intellectual property law, the traditional remedies of injunction, damages, and fees and costs are available to the successful litigant. A successful plaintiff in a trademark infringement action is entitled to injunctive relief, to recover the defendant's profits and to receive damages for lost sales. These penalties can be further increased if there is a deliberate use of a counterfeit mark"

Os Bens públicos se distinguem dos bens privados devido a duas características excepcionais: primeiro é o fato de serem não-exclusivos, isto é, uma vez fornecido o bem, deve o ser para todos, a segunda característica é o fato de serem não-rivais, de modo que o consumo por um indivíduo não impede o consumo por outros.<sup>56</sup> O exemplo clássico adotado pela doutrina é o conhecimento.

As invenções patenteáveis, assim como todas as formas de informação, satisfazem ambos os critérios, pois na ausência de proteção da patentária, os indivíduos assim que revelassem suas invenções não teriam como evitar a apropriação de suas ideias por terceiros. Além disso, o fato de uma patente ser compartilhada com terceiros não diminui de forma alguma a fruição dela pelo inventor, e nem impede que ela seja compartilhada novamente.

Estes fatores acarretariam em um grande desincentivo à produção de propriedades intelectuais, vez que o escritor de uma obra literária ou o criador de uma invenção teria seu poder sobre sua criação esvaziado no momento que a levasse a público. Por isso, o consenso quase unânime da necessidade de criação de mecanismo que incentive as pessoas a produzirem conhecimento – seja literário ou tecnológico. Ao longo dos anos estabeleceram-se diversos métodos para remunerar a atividade intelectual desses inventores por meio de incentivo a inovação, como a criação de prêmios, fundo de pesquisas governamentais e a concessão de direitos de exclusividade (patentes e direitos autorais). Vários desses métodos coexistem até hoje<sup>57</sup>, mas a concessão de direitos de exclusividade tornou-se o método hegemônico e o adotado pela maioria dos países como incentivador à inovação.

Sobre os incentivos diz David Friedman:

Por fim, e talvez mais interessante, é o problema de incentivos a se criar direitos. Promover um incentivo para que se escreva livros ou crie invenções é um dos objetivos óbvios dos direitos de propriedade intelectual. O que queremos, entretanto, não é um mero incentivo, mas o incentivo correto. O ganho para a produção intelectual deve ser pelo menos um valor

---

<sup>56</sup> MUSGRAVE, Richard Abel. **Provision for Social Goods**. In Public Economics: an analysis of public production and consumption and their relations to the private sectors. Macmillan: 1969. p. 126– 29

<sup>57</sup> STIGLITZ, Joseph E. **Economic foundations of Intellectual Property Rights**. Duke Law Journal. Vol. 57. 2008. p. 1721

aproximado do benefício a obra traz para outras pessoas, visto que o autor irá suportar os custos de produção, somente se, globalmente, valer a pena produzir.<sup>58</sup>

Entretanto, ao contrário dos direitos de propriedade intelectual, as marcas são consideradas pela maioria da doutrina econômica como bens tipicamente privados.

Richard Posner chega a apontar que, de certa forma, o direito marcário se aproxima mais da Responsabilidade Civil (*tort law*) que do direito de propriedade. Ressalta que há considerável sobreposição entre as duas matérias e que os fundamentos econômicos da propriedade continuam a ser relevante.<sup>59</sup>

Mark Lemley, nessa mesma vertente, considera que, diferentemente de patentes e direitos autorais, o direito marcário e o direito publicitário não incentivam a criação de marcas novas e afins. Que não existiria interesse social afirmativo no sentido de incentivar a proliferação de marcas e que o custo investido para a criação de uma nova marca é tão ínfimo que seria difícil imaginar a necessidade de um incentivo para a sua criação.<sup>60</sup>

Ou seja, para estes autores, a marca seria um bem tipicamente privado, logo rival. Consequentemente o uso de uma marca por outro indivíduo que não o titular dela interferiria diretamente na fruição do titular. Ainda, se entendido como bem

---

<sup>58</sup> FRIEDMAN, David D. **Law's Order**: what economics has to do with law and why it matters. Princeton University Press, 2000. p. 134-135. Tradução livre do original: "Finally, and perhaps most interestingly, is the issue of incentives to create rights. Providing an incentive to write books or make inventions is one obvious purpose of intellectual property law. What we want, however, is not merely an incentive but the right incentive. The gain to produce intellectual property should be at least a rough measure of the value to the other people of what he produces in order that he will bear the cost of producing it if and only if it is, on net, worth producing"

<sup>59</sup> POSNER, Richard A. LANDES, William M. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Harvard University Press, 2003. p. 166. No original: "Trademarks are a distinct form of intellectual property from patents and copyrights. In some respects trademark law is closer to tort law (indeed, from a technical legal standpoint, trademark law is part of the branch of tort law known as "unfair competition") than to property law, though there is considerable overlap and the basic economics of property continues to be relevant. Not only is trademark law highly amenable to economic analysis, but the legal protection of trademarks has a more secure efficiency rationale than the legal protection of inventive and expressive works."

<sup>60</sup> LEMLEY, Mark. **Ex Ante versus Ex Post Justifications for Intellectual Property**. University Chicago Law Review, Vol. 71. 2002. p. 143 No original: " Unlike patents and copyrights, trademark law and the right of publicity do not exist to encourage the creation of new brand names, personal names, or likenesses. There is no affirmative social interest in encouraging their proliferation, and, in any event, the fixed costs invested in creating a new name are so minimal that it is hard to imagine that creating one would require incentives."

privado, não haveria problema de alocação de recursos quanto a marca, pois o mercado agiria alocando os recursos da forma mais eficiente possível.

Entretanto, ignoram tais autores a função linguística e informativa da marca, pois nesse aspecto ela adquire características típicas de bens públicos, de modo que passam a ser não-rivais, pois vários consumidores podem “consumir” a marca simultaneamente sem afetar a fruição do proprietário.

Quanto a diferenciação entre bens privados e bens públicos, precisa a lição de Joseph Stiglitz:

Um bem público é um bem cujo consumo é não competitivo. Em contraste, os bens privados só podem ser consumidos por uma pessoa. Por exemplo, apenas uma pessoa pode se sentar em uma cadeira. O mesmo vale para alimentos: se eu comer o hambúrguer, você não pode comê-lo. Conhecimento, no entanto, é diferente. Acabei de compartilhar com vocês algumas das coisas que eu conheço, mas compartilhar este conhecimento com você não retirou o que eu sei. Assim, o conhecimento tem a qualidade de consumo não-rival.<sup>61</sup>

Dessa forma a marca é um bem privado quanto ao aspecto econômico de propriedade, mas um bem público quanto ao seu fator informativo e possibilidade de fruição por todos.

Por isto, parece mais adequado o pensamento do professor de Seton Hall, David W. Barnes, que caracteriza a marca com um tipo *suis generis* de bem, localizado entre os bens públicos e os bens privados. Criteriosamente trata-se de um bem público impuro (*impure public good*).<sup>62</sup>

Um bem público impuro, em uma definição generalista, é aquele que tem, pelo menos, uma parte de si que fica disponível – e pode ser fruído – por mais de um indivíduo simultaneamente.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> STIGLITZ, Joseph E. **Economic foundations of Intellectual Property Rights**. Duke Law Journal. Vol. 57. 2008. p. 1700. Tradução livre do original: “A public good is a good whose consumption is nonrivalrous. By contrast, private goods can only be consumed by one person. For instance, only one person can sit in a chair. The same goes for food: if I eat the hamburger, you cannot eat it. Knowledge, however, is different. I have just shared with you some of the things I know, but sharing this knowledge with you has not taken away from what I know. Thus, knowledge has the quality of nonrivalrous consumption.”

<sup>62</sup> BARNES, David W. **A New Economics of Trademarks**. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. Vol. 5. 2006. p. 44

<sup>63</sup> HEAD, John. **Public Goods and Public Policy**. In Readings in Public Sector Economics, 1990. p. 179

A “impureza” se apresenta na marca de duas formas: quando o bem público é congestionável; ou quando o bem público é usado de forma rival e não-rival simultaneamente.

O primeiro caso ocorre quando a adição de mais um usuário do bem público causa a redução do benefício dos outros, ou seja, impõem um custo. Tal conceito se reflete na marca como o fenômeno da diluição. Isto é, quando o uso da marca leva ao esvaziamento da distintividade do signo, que lhe garante proteção privilegiada, fazendo-o recair no domínio comum.<sup>64</sup>

O exemplo de clássico de congestionamento apontado pela doutrina norte-americana nos direitos autorais seria o caso da utilização do nobre Mickey Mouse como vilão, pois distorceria a imagem do personagem causando uma redução na informação passada pelo personagem.

O mesmo vale para marcas, onde o congestionamento ocorre pela superutilização da marca por terceiros em um contexto destoante do contexto original – o chamado *blurring* – que leva ao enfraquecimento da marca. Por exemplo, ao espalhar a informação de que o refrigerante Coca-Cola teria a capacidade de desentupir pias, devido a sua acidez e artificialidade, estaria diminuindo a qualidade das informações transmitidas originalmente pela marca.

O segundo caso, pode ser mais facilmente compreendido, pois trata da própria natureza da marca: como bem privado, no seu uso econômico; e como bem público no seu uso informativo.

Pugna-se pelo reconhecimento multivalente da marca, onde o seu uso referencial pelos consumidores não influi no uso por outros consumidores, garantindo-lhe natureza de bem público. Enquanto, o uso da marca como propriedade por um titular ocorre de modo exclusivo, impedindo o uso dela por seu concorrente.

Em síntese como prescreve David Barnes:

Durante muito tempo acreditou-se que marcas eram privados ao invés de bens públicos. Isso não pode ser verdade, já que muitos consumidores podem usar simultaneamente a marca de forma referencial (para se referir a bens do proprietário da marca) sem diminuir os benefícios obtido por cada um. Por outro lado, o uso simultâneo da marca como indicação de origem

---

<sup>64</sup> CARPAL, Felipe Fonteles. **Diluição de Marca**: Uma teoria defensiva ou ofensiva? Revista da ABPI, No 58, mai/jun 2002, p. 28.

por concorrente diminuiria a utilidade obtida pelo titular da marca e pelos consumidores, pois para eles localizar os bens seria mais difícil. A base para a lei de diluição é que os usos de indicação de origem de uma marca por não concorrentes diminui a utilidade da marca mesmo que os consumidores não sejam confundidos. Porque algumas das utilizações informacionais da marca são não-rival, enquanto outras são parcialmente rival, marcas são bens públicos impuros ao invés de bens privados.<sup>65</sup>

Resta inegável a condição da marca como bem público impuro.

### 3.4 SÍNTESE ACERCA DA ESTRUTURA DA MARCA

A estrutura da marca se apresenta de uma forma muito mais complexa do que usualmente é reconhecida. É, sobretudo, um sinal distintivo atrelado a um produto, mas seus atributos remetem a uma estrutura mais profunda e interessante.

Possui natureza linguística – semiológica –, atribuindo significações aos produtos, dotando-os de nome próprio e identidade. Tal aspecto resulta numa economia de linguagem, vez que torna mais fácil para as pessoas se referirem ao produto por meio da marca do que por suas características.

Trata-se da ideia de que a marca sintetiza em si mesma as diferentes características do produto, quesito essencial para a formação da clientela. Sua natureza linguística, também, se mostra essencial para a noção de distinguibilidade, ou seja, a possibilidade da marca de gerar, ou não, confusão.

A marca como objeto jurídico é *suis generis*, uma amalgama de Direito Real, de Direito Pessoal e Direito de Clientela (entendido com um *tercio genus*). Mas, mais importante é o fato de a marca ser um bem jurídico intangível, carecendo de materialidade, o que torna sua proteção naturalmente ineficiente, sendo necessário uma maior intervenção do direito para protegê-la. Deste fato resultam as características da não-rivalidade e da não exclusividade. Economicamente tal fato se traduz em um alto custo de transação.

---

<sup>65</sup> BARNES, David W. **Congestible Intellectual Property and Impure Public**. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. Vol. 9, 2011. p. 541. Tradução livre do original: "It was long believed that trademarks were private rather than public goods. This cannot be true, as many consumers can simultaneously use a supplier's trademark referentially (to refer to the trademark owner's goods) without diminishing the benefits each derives. On the other hand, simultaneous source-indicating use of a mark by a business competitor would diminish the utility derived by the mark owner and consumers, for whom locating the goods would be more difficult. The basis for dilution law is that source-indicating uses of a mark by non-competitors diminish the utility of a mark even if consumers are not confused. Because some uses of trademark information are non-rivalrous while others are partially rivalrous, trademarks are impure public goods rather than private goods".

Ainda, a proteção jurídica garantida à marca não é um direito absoluto, pelo contrário é um direito-função limitado por sua função social – o uso econômico.

Quanto a sua estrutura econômica é entendida como um incentivo legal para promover eficiência econômica. Atribui-se um direito de exclusividade sobre um signo em razão dos benefícios econômicos gerados pela utilização deste no mercado.

Por fim, destaca-se que a marca se situa entre os bens público e privados como bem público impuro, onde seu uso econômico é privado – resultado do direito de exclusividade –, mas seu uso informacional é público.



## 4 FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA MARCA

A marca se fundamente economicamente como um meio de diminuir a assimetria informacional existente no mercado, consequentemente reduzindo os custos de transação.

Primeiro, reduzindo o custo de procura dos consumidores, tornando o bem mais fácil de ser identificado ao mesmo tempo que garante maior retorno financeiro ao empresário.

Segundo, garantindo a consistência da qualidade dos produtos ofertados no mercado, tendo em vista o interesse do empresário em manter uma boa reputação.

Por fim, demonstra-se que tais assertivas se comprova economicamente por meio de um modelo econômico formal, tal qual o proposto por Posner.

### 4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS A ECONOMIA DAS MARCAS: A ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO

Quando se trata de marcas a economia entende que a proteção marcária, assim como outros institutos jurídicos, busca promover a eficiência econômica.<sup>66</sup> Isto é, maximizar os benefícios individuais dentro de uma relação.

Entretanto saber qual a melhor decisão é algo extremamente complicado e controverso – trata-se do grande objeto de estudo da economia –, os conceitos que mais se aproximam deste propósito são os de *Melhoria de Pareto* e de *Ótimo de Pareto*.<sup>67</sup>

A *Melhoria de Pareto* (Pareto Superior) é quando a alteração de determinada situação – como uma mudança legislativa – gera benefícios pelo menos para uma pessoa, se prejudicar ninguém. Ou seja, trata-se de um ganho absoluto. Enquanto o *Ótimo de Pareto* (Equilíbrio de Pareto) ocorre quando não for possível melhorar a

---

<sup>66</sup> POSNER, Richard A. LANDES, William M. **Trademark Law**: An Economic Perspective. *Journal of Law and Economics*, nº 30. 1987. p. 265

<sup>67</sup> RODRIGUES, Vasco. **Análise Económica do Direito**: uma introdução. Almedina, 2007.p. 26

situação de um agente, sem degradar a situação de qualquer outro agente econômico.

Há autores que atribuíram uma conotação ética – de justiça – ao critério avaliativo de Pareto: presumindo que, se um indivíduo não souber a posição que vai lhe caber na sociedade, preferirá a situação correspondente ao *Ótimo de Pareto*.

Este é o critério de Justiça de Rawls, segundo seu princípio da eficiência, consoante lição de Penna:

O princípio de eficiência, que Rawls aparece tal qual formulado por Vilfredo Pareto, sustenta, concretamente, que uma configuração é eficiente quando se torna impossível melhorar as condições de vida de algumas pessoas, sem ao mesmo tempo provocar prejuízo a outros. Repito, na tradução de CHACON (1976): “Uma Distribuição de um montante de bens entre certos indivíduos será eficiente quando não se puder fazer uma redistribuição desses bens, sem que a melhora de pelo menos um desses indivíduos venha a provocar prejuízo a alguém”.<sup>68</sup>

Assim, a proteção marcaria, garantida pelo Estado, se insere como uma forma de melhorar a relação informacional entre as partes, diminuindo a assimetria informacional.

A assimetria informacional é um problema econômico – uma falha de mercado – resultante da incerteza quanto à qualidade de um bem ou serviço.

Tal assunto foi primeiramente abordado por George Akerlof no seu famoso texto *Market for Lemons*<sup>69</sup>, no qual retrata o problema de assimetria informacional no mercado de carros usados. Conforme argumenta o autor, compradores tem menor conhecimento sobre as qualidades do carro do que o vendedor, assim ficam incertos quanto a vantagem do negócio – não sabem se estariam diante de um carro de boa qualidade ou um *lemon* (expressão americana para carros insatisfatórios e defeituosos). Diante da incerteza, o comprador nunca estaria disposto a pagar o preço cheio de um carro de alta qualidade por algo incerto. Em contrapartida, o vendedor, que detém conhecimento perfeito sobre a qualidade dos carros, não estaria disposto a vender um carro de alta qualidade pelo preço de um carro de qualidade mediana. O resultado é a inexistência de um mercado de carro de alta

---

<sup>68</sup> PENNA, José Osvaldo de Meira. **Eficiência econômica**. Carta Mensal, Rio de Janeiro, ano 28, nº 332, nov. 1983. p. 8

<sup>69</sup> AKERLOF, George A. **The market for “lemons”**: quality uncertainty and Market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. 1970. p. 488-500.

qualidade e um mercado que se direciona para a venda de carros da pior qualidade possível. Ao final tanto os consumidores, quanto a sociedade como um todo, acabam em uma situação pior.

Desse modo, se faz necessário a estipulação de mecanismos que diminuam a assimetria de informação, e consequentemente maximize o bem-estar social, corrigindo a falha de mercado existente.

Dentre os remédios para corrigir esta falha de mercado (a assimetria informacional) destaca-se o uso das garantias e das marcas.

Conforme descreve o próprio Akerlof:

Numerosas instituições surgem para neutralizar os efeitos da incerteza quanto à qualidade. Uma instituição óbvia nesse sentido são as garantias. A maioria dos bens de consumo duráveis são dotados de garantias para assegurar ao comprador uma quantidade normal da qualidade esperada. Um resultado natural de nosso modelo é que o risco é suportado pelo vendedor e não pelo comprador.

Um segundo exemplo de uma instituição que neutraliza os efeitos da incerteza quanto à qualidade do produto é a marca. As marcas indicam não só qualidade, mas também fornece ao consumidor um meio de retaliação se a qualidade não atender as expectativas. Pois o consumidor irá boicota-la em compras futuras. Muitas vezes, também, novos produtos estão associados a marcas antigas. Isso garante que o consumidor em perspectiva da qualidade do produto.<sup>70</sup>

A marca corrige a assimetria informacional de duas formas: a) reduzindo o custo de procura e b) garantindo a consistência da qualidade do produto.

---

<sup>70</sup> AKERLOF, George A. **The market for “lemons”**: quality uncertainty and Market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. 1970. p. 499. Tradução livre do original: “Numerous institutions arise to counteract the effects of quality uncertainty. One obvious institution is guarantees. Most consumer durables carry guarantees to ensure the buyer of some normal expected quality. One natural result of our model is that the risk is borne by the seller rather than by the buyer. A second example of an institution which counteracts the effects of quality uncertainty is the brand-name good. Brand names not only indicate quality but also give the consumer a means of retaliation if the quality does not meet expectations. For the consumer will then curtail future purchases. Often too, new products are associated with old brand names. This ensures the prospective consumer of the quality of the product”.

## 4.2 MARCA COMO REDUTOR DE CUSTO DE PROCURA

A marca tem, primeiramente, a função de reduzir o custo informativo dos consumidores de distinguir um produto, em seu conjunto de qualidades e atributos, dos demais produtos; ou seja, facilitar e melhorar a escolha do consumidor.<sup>71</sup>

A marca permite ao consumidor identificar características inobserváveis por uma simples inspeção – uma qualidade que o homem médio seria incapaz de observar – de forma condensada, resumida, em um símbolo, a marca.

A economia ainda entende que o consumidor médio é capaz de reter informações sobre a qualidade de um produto consumido e definir suas escolhas subsequentes com base nessa experiência passada. Estes bens são chamados de bens de experiência (*experience good*).

Assim, o consumidor pode, por meio da marca, identificar de maneira rápida as qualidades e características desejadas no produto com base na confiança adquirida pelo consumidor pelo uso prévio de produtos da mesma marca.

Conforme compara Posner, o benefício de uma marca é análogo ao benefício de designar indivíduos pelo nome próprio ao invés da descrição.<sup>72</sup>

Ao final, a marca proporciona ao consumidor economia de tempo, desnecessidade de reflexão e uma melhor informação sobre as qualidades do produtor.

Esta economia de tempo se reflete como uma redução do custo de procura dentro da transação, pois devido a marca, o consumidor não tem mais um déficit informacional tão grande em relação ao produto, pois a marca transmite a ele o conhecimento sintetizado acerca da qualidade do produto.

Retomando o exemplo do carro usado, a compra de um veículo usado numa determinada concessionária ou loja de veículos pode conferir ao consumidor maior certeza acerca da qualidade do bem que está adquirindo, ciente de que o veículo foi

---

<sup>71</sup> ECONOMIDES, Nicholas S. **The Economics of Trademarks**. Trademark Reporter (TMR). Vol. 78, 1988. p. 526

<sup>72</sup> POSNER, Richard A. LANDES, William M. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Harvard University Press, 2003. p. 167. No texto original: “The benefit of the brand name is thus analogous to that of designating individuals by name rather by description.”

inspecionado e revisado, diminuindo sua margem de dúvidas e incertezas, ainda que para isto tenha que pagar um pouco a mais pelo veículo.

### 4.3 MARCA COMO INCENTIVO A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE

Para que a marca funcione como redutora dos custos de procura de forma eficiente, se faz necessário que o detentor da marca mantenha a qualidade do produto de maneira consistente, pois a piora na qualidade do produtor romperia com expectativa do consumidor em relação ao produto, conseqüentemente seria uma quebra de confiança.

Assim, as empresas têm interesse em manter a qualidade do seu produto de modo a não desapontar os consumidores.

Tal assertiva é fundada na teoria econômica da reputação abordada por Carl Shapiro<sup>73</sup>, para quem as empresas teriam interesse em manter um alto nível de qualidade de seus produtos, vez que a reputação da marca infere diretamente no preço praticado pela empresa. Ou seja, empresas com melhor reputação podem praticar preços mais altos, logo aumentar a sua margem de lucratividade.

Posner argumenta no mesmo sentido:

O valor de uma marca para a empresa é a economia dos custos de procura dos consumidores, possibilitada pela informação de que a marca encarna acerca da qualidade do produto da empresa. A reputação da empresa depende da qualidade da marca, assim como o valor da marca depende de gastos da empresa sobre o produto quanto a qualidade, o serviço, a publicidade, e assim por diante. Uma vez que a reputação é criada, a empresa irá obter maiores lucros, porque por meio das compras reiteradas e das referências boca-a-boca, as vendas vão aumentar e porque os consumidores estarão dispostos a pagar um preço mais elevado em troca da economia dos custos de procura e uma garantia de uma qualidade consistente.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> SHAPIRO, Carl. **Consumer Information, Product Quality, and Seller Reputation**. The Bell Journal of Economics Vol. 13, No. 1, 1982

<sup>74</sup> POSNER, Richard A. LANDES, William M. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Harvard University Press, 2003. p.168. Tradução livre do texto original: "The value of a trademark to the firm that uses it to designate its brand is the saving in consumers' search costs made possible by the information that the trademark conveys or embodies about the quality of the firm's brand. The brand's reputation for quality and thus the trademark's value depend on the firm's expenditures on product quality, service, advertising, and so on. Once the reputation is created, the firm will obtain greater profits because repeat purchases and word-of-mouth references will add to sales and because consumers will be willing to pay a higher price in exchange for a savings in search costs and an assurance of consistent quality"

Ou seja, a marca só é valiosa na medida em que denota uma qualidade consistente, assim somente firmas capazes de manter tal consistência tem incentivo a investir recursos na criação de uma marca forte.

Em contrapartida, quando uma marca é associada a um produto de qualidade inconsistente (duvidosa), consumidores logo aprendem que não podem contar com suas experiências egressas para determinar o benefício de suas experiências futuras; assim, não estariam dispostos a pagar mais por uma marca conhecida em relação a uma marca desconhecida, o que, por sua vez, não traria retorno o suficiente que justificasse a criação de uma marca.

Também se argumenta, nesse mesmo sentido, que uma firma com uma marca forte será relutante em baixar a qualidade de seu produto associado a marca, pois sofreria a perda do capital investido na marca.<sup>75</sup>

Inclusive porque a marca possibilita ao consumidor uma forma de retaliar a marca caso ela não lhe entregue as expectativas a ela associadas. Assim, o consumidor deixará de comprar o produto em oportunidades futuras, vez que evitará adquirir produtos relacionados às experiências negativas.<sup>76</sup> Destarte, a preservação da marca impulsiona o produto a garantir a qualidade do produto.

Em um contexto de mercado de baixo custo de procura, ou seja, um mercado no qual os consumidores conseguem facilmente distinguir produtos, os produtores têm certeza que os consumidores conseguiram identificar os produtos de alta qualidade sem se confundirem com produtos qualitativamente inferiores.<sup>77</sup>

Conclui-se, assim, que a marca estabelece um sistema endógeno, de caráter autoaplicável, de incentivo ao investimento na manutenção da qualidade do produto a fim de manter a força da marca.

Importante ressaltar que o benefício da marca em reduzir o custo de procura depende da proteção legal da marca, pois, na ausência de impedimentos legais,

---

<sup>75</sup> KLEIN, Benjamin. LEFFLER, Keith B. **The Role of Market Forces in Assuring Contractual Performance**. Journal of Political Economy 89. University of Chicago Press: 1981. p. 618.

<sup>76</sup> AKERLOF, George A. **The market for “lemons”**: quality uncertainty and Market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. 1970. p. 499

<sup>77</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **World Intellectual Property Report 2013: Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace**. 2013. p.84

concorrentes poderiam facilmente copiar a marca, sem nenhum custo, visto que a marca é um bem intangível.

Trata-se do “problema da carona”, também chamado de *free-ride*, no qual um competidor, por um custo muito pequeno, captura o lucro associado com a uma marca valiosa, ao mesmo tempo em que engana um consumidor que assume que se tratam de um produto com a mesma origem e qualidade.

#### 4.4 MODELO ECONÔMICO FORMAL DAS MARCAS

Para além das ponderações argumentativas acerca da função econômica da marca, possível realizar comprovação econômica, por meio da econometria e a veracidade de tais alegações.

Richard Posner e William Landes propõem um modelo de cálculo econômico quanto as marcas.<sup>78</sup>

No modelo, o preço final ( $\pi$ ) de um produto X para o consumidor consiste na soma do preço monetário (P) com a custo de procura (H) que o consumidor despende para se informar sobre as características relevantes do produto, representado pela seguinte fórmula:

$$\pi = P + H(T, Y, W) \quad (1)$$

No qual o custo de procura (H) é definido em função de três elementos: da marca (T); de outros fatores (Y) como publicidade, tecnologia disponível pela empresa para transmitir informações, o número de competidores e o custo de tempo para o consumidor; e da disponibilidade de palavras e símbolos que podem ser usados pela empresa como marca (W).

O primeiro elemento é a informação fornecida pela empresa para o consumidor por meio da marca (T), que, como anteriormente explicado, acontece de duas formas: determinando a origem do produto ou apontando qualidades do produto, como ocorre no caso de marcas descritivas.

O segundo elemento (Y) consiste no conjunto de vários elementos que garante ao produto visibilidade, dispersão e informação acerca do produto, podendo

---

<sup>78</sup> POSNER, Richard A. LANDES, William M. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Harvard University Press, 2003. p. 176

exercer influência positiva ou negativa acerca dos custos de procura. Entretanto, como se demonstrará o cálculo somente em função da marca, tal valor não será levado em consideração.

O terceiro elemento consistente na disponibilidade de palavras e símbolos que podem ser usados pela empresa como marca ( $W$ ), na maioria das vezes, é um número tão grande que não afeta o consumidor (matematicamente,  $W \rightarrow 1$ ), visto que a disponibilidade de vocábulos é imensa. Entretanto, pode ocorrer de ser concedida a proteção marcária sobre uma palavra que descreva, não apenas uma marca de produto, mas o todo o gênero do produto, como no caso de ISOPOR, que é marca registrada da empresa Knauf Isopor Ltda., do gênero poliestireno expandido (EPS). Impedir a utilização da palavra isopor por outros concorrentes traria grandes prejuízos à livre concorrência. Assim, quanto maior a possibilidade de nomes ( $W$ ) para  $X$ , maior a diminuição do custo de procura ( $H$ ) por meio da marca (matematicamente,  $H \propto \frac{1}{W}$ ).

Por razões de simplicidade matemática e de atender aos fins abrangentes que se procura introduzir sobre o tema, o cálculo se baseará tão somente em função da marca ( $T$ ). Por esta razão serão ignorados todos os outros elementos que compõem o custo de procura ( $Y$ ), pois o foco aqui é a marca, e consideraremos que se trata de um caso ordinário, onde a disponibilidade de símbolos apropriáveis é ilimitada ( $W=1$ ). Desse modo a equação anterior é simplificada, em função de ( $T$ ) para:

$$\pi = P + H(T) \quad (2)$$

A função do lucro do empresário em razão de um produto associado a uma marca, por sua vez, é representada por:

$$I = P(T)X - C(X) - RT \quad (3)$$

Significa dizer que o lucro do empresário ( $I$ ) é o resultado do preço que a empresa cobra para um produto associado a uma marca, deduzido o custo de produção ( $C$ ) do produto  $X$  e o custo de produção de produção ( $R$ ) da marca em uma unidade de ( $T$ ).

Destaca-se da equação o fato de que marca não se esgota em um único período, pois a marca como capital pode ser reutilizado nos períodos subsequentes.



De forma que o valor de  $(T)$  se acumularia quanto mais se investisse na marca ao longo do tempo. Por exemplo se o investimento na marca fosse de um valor constante de  $z$ , em um primeiro momento  $(t_1)$  a marca valeria  $z$ , em um segundo  $(t_2)$  valeria  $2z$ , em  $(t_3)$  valeria  $3z$  e assim sucessivamente. Porém, adotar-se-á um modelo de um período único, pois este se mostra suficiente para comprovar as teses anteriormente levantadas.

Ao substituir  $\pi - H(T)$  por  $P$ , equivale dizer, aplicar a equação do preço final na equação do lucro, resulta em

$$I = [\pi - H(T)]X - C(X) - RT \quad (4)$$

Assumindo que se trata de uma indústria competitiva, ou seja, em situação de concorrência no qual as empresas assumem que o valor de  $\pi$  é dado pelo mercado, não tendo ela liberdade de estipular o próprio preço, a empresa maximizará os lucros quando os valores de  $X$  e de  $T$  ficarem em função de duas equações.

1. Da Equação que representa equilíbrio entre o preço  $(P)$  e o custo marginal  $(C_x)^{79}$ ; representada por:

$$P = C_x \quad (5)$$

Desta equação resulta o gráfico que demonstra que o preço de uma unidade de  $X$  independe da quantidade de  $X$  produzida<sup>80</sup>, mas aumenta conforme a força da marca  $(T_1 > T^* > T_0)$ , pois  $T$  substitui o custo de transação que recairia para o consumidor na ausência da marca, por isto torna  $X$  mais valioso, conforme infra representado:

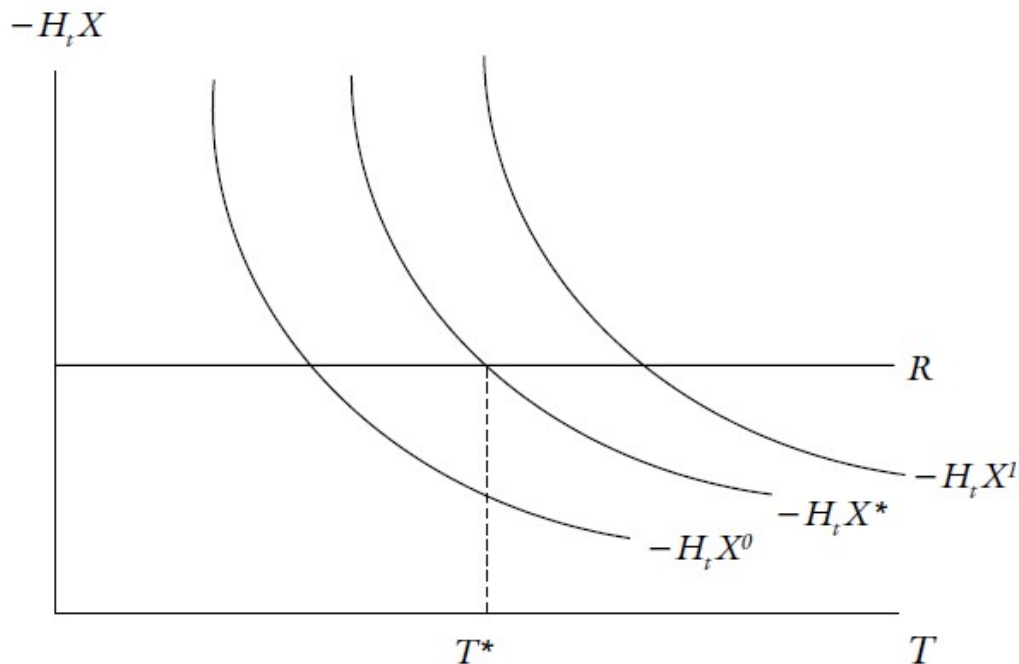
---

<sup>79</sup> Também representável por:  $[\pi - H(T)] - C_x = 0$

<sup>80</sup> Destaca-se que tal formulação matemática só é verdadeira em um mercado perfeito, ou seja, neste caso não se aplica fatores de economia de escala.



GRÁFICO 2 – GRÁFICO DO CUSTO DE PROCURA EM RELAÇÃO A MARCA



FONTE: POSNER (2003)<sup>82</sup>

Neste caso, verifica-se que um aumento em  $T$  torna todas as unidades de  $X$  mais valiosas.

Seguindo este modelo, verifica-se que todas as empresas apresentam o mesmo preço final ( $\pi$ ), pois são *price takers*, entretanto, o preço nominal de cada unidade  $X$  vai diferir de uma empresa para a outra. Significa que empresas com marcas fortes (as que detêm um  $H$  com valor baixo) podem exercer um preço de mercado mais alto em seus produtos, não porque tenham poder de mercado, mas porque o custo de procura relacionado ao seu produto é baixo.

Para exemplificar, a teoria econômica até então demonstrada tomaremos como exemplo o mercado de televisores de 65" dotados de tecnologia de LED 4K, pois – em certa medida – todos os televisores com tal tecnologia oferecem um mesmo produto: um televisor de altíssima resolução, no qual as distintividade internas do produto são imperceptíveis para o consumidor. Usaremos como exemplo

---

<sup>82</sup> POSNER, Richard A. LANDES, William M. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Harvard University Press, 2003. p. 177

produtos homogêneos, de três diferentes marcas reconhecidas LG, Samsung e Sony em uma mesma loja (anexo 1)<sup>83</sup>.

Partindo da premissa que a japonesa Sony historicamente detém a fama de possuir produtos de melhor qualidade que suas concorrentes, inclusive por estar a mais tempo no mercado. De outra banda, dentre as sul-coreanas, a Samsung se apresenta como uma marca mais forte que a LG.

Assim, supondo que o preço total para um televisor desta qualidade seja de R\$20.000,00 ( $\pi$ ) resultado da soma do preço do produto e do custo de procura. A Sony, por possuir uma marca mais forte vende o seu televisor a um preço de R\$18.999,00, de onde decorre-se que o custo de procura do consumidor quanto aos televisores da Sony seria de R\$1.001,00. Já a Samsung vende um televisor similar – entendido aqui como idêntico – por R\$ 17.999,00, o que significa que o custo de procura no caso da Samsung aumenta para R\$2.001,00. Em relação a LG verifica-se uma discrepância de preço ainda maior, o televisor da marca nos mesmo padrões custa: R\$ 15.999,00, o que significa que o custo de procura do consumidor quanto a LG é de R\$4.001,00.

Assim percebe-se a influência da marca no valor final dos produtos, visto que se tratavam de produtos extremamente similares, todos com a tecnologia: LED 4K.

Também é possível inserir diferenças de qualidade entre as marcas no modelo formal anteposto, redefinindo as variáveis  $\pi$ ,  $P$  e  $H$  em um sistema por unidade de qualidade ao invés de um sistema de com base nas unidades de produção. Sendo  $Q$ , o índice da qualidade de um produto  $X$  e  $C(Q, X)$  o custo total do produto para o consumidor, no qual assume-se que o custo ( $C$ ) é diretamente proporcional a qualidade ( $Q$ ) e ao produto ( $X$ ). Assim, a empresa maximizaria seus lucros em função da qualidade, do produto e da marca na seguinte equação:

$$I = [\pi - H(T)]QX - C(Q, X) - RT \quad (6)$$

Seriam condições de primeira ordem para maximizar a equação:

$$PQ + Cx = 0 \quad (7)$$

---

<sup>83</sup> Utilizaremos com este fim meramente exemplificativo o comparativo da Loja Fastshop quanto a três televisores.

$$[\pi - H(T)]X - CQ = 0 \quad (8)$$

$$-HtQX - R = 0 \quad (9)$$

Tais equações implicam dizer que, quanto mais forte a marca, ou seja menos o  $H(T)$ , maior será o preço por unidade de qualidade (equação 9), e maior será a qualidade do produto oferecido pela empresa (equação 8).

Nesse mesmo sentido, quanto maior a qualidade, maior o benefício de aumentar a força da marca, consequentemente maior será o investimento na marca.

Assim, por meio da dedução dos modelos econômicos da marca, confirma-se a conclusão de que a proteção legal da marca encoraja a produção de produtos de melhor qualidade.

## **5 OS (D)EFEITOS DA MARCA NO MERCADO**

Consoante destacado, a marca surge como remédio para uma falha do mercado informacional, tornando, assim, o conhecimento dos participantes menos dispares. Desse modo, o objetivo último da marca, no conjunto de suas funções, é proteger o empreendedor e por meio disso incentivar o desenvolvimento econômico. Além da função de informar o consumidor, minimizando-se os problemas de assimetria de informação.

Entretanto, tal como ocorre com outros instrumentais econômicos, a marca, quando mal regulada, é usada em abuso, causando falhas de mercado e desvirtuando a lógica da proteção do mercado. Nesta situação, agravam-se as consequências econômicas das marcas para níveis não ótimos, mas, mais eficiente numa ótica (ou ótima) individualista: para o próprio titular da marca e, via de consequência, para uma realidade não competitiva.

Cabe ao Direito Antitruste interferir no mercado - e no direito de exclusividade – a fim de evitar situação de uso abusivo da marca.

O uso abusivo da marca pode gerar os seguintes efeitos indesejáveis: estabelecer barreira de entrada de novos competidores; transformar o monopólio legal, por meio do poder de mercado, em monopólio real; e, por fim, aumentar a assimetria informacional por meio do abuso publicitário.

### **5.1 RELAÇÃO ENTRE O DIREITO ANTITRUSTE E A PROPRIEDADE INTELECTUAL**

O Direito Antitruste (também chamado de Direito Concorrencial) e as propriedades intelectuais há tempos vêm sendo alvo de debates. Primeiro, devido à importância crescente das propriedades intelectuais no mercado global; segundo, por causa da contradição inerente a natureza dos dois direitos, um de exclusividade e o outro de livre concorrência.

Dentro do meio concorrencial, as propriedades intelectuais sempre foram entendidas como “ilhas de proteção do agente econômico contra a força

concorrencial”<sup>84</sup>, conforme lição da professora Paula Forgioni, pois se concederia um monopólio legal a um privado como meio de recompensa por sua contribuição inventiva, ao mesmo tempo em que se diminui o grau de concorrência.

Desse modo, a visão mais tradicional entende – e insiste em entender – a proteção da propriedade intelectual e a proteção da livre concorrência como institutos contrapostos; que tais institutos não se misturariam, apesar da visível interferência de um e outro no mundo dos fatos.

Entretanto, defende-se que o Direito Concorrencial e o Direito da Propriedade Intelectual não são opostos, pelo contrário, são complementares<sup>85</sup>. O direito de exclusividade garantido pelas propriedades intelectuais não deve ser entendido como um monopólio, um privilégio outorgado pelo estado, mas como instrumento de concorrência, uma vantagem competitiva frente aos concorrentes.

Sobre a relação do direito antitrustes e as patentes, explica Karin Grau-Kuntz:

A questão é simples: a lei garante a proteção exclusiva aos bens imateriais com base no argumento de que a inovação é conveniente para o mercado [inovação = aumento de concorrência = aumento do bem-estar]. Em um primeiro momento, a concorrência é limitada pela propriedade industrial; entretanto, essa limitação gera concorrência, pois ambos os institutos são complementares e não antagônicos. O estímulo à inovação dá-se por meio da atribuição de proveito econômico, ou seja, àquele que inovou é assegurado o direito de não ser imitado, o que implica vantagem concorrencial. Essa vantagem cristalizar-se-á no mercado, no processo de formação do preço do bem protegido, uma vez que o titular do direito exclusivo o determinará levando necessariamente em conta a concorrência oferecida pelos outros produtos substituíveis existentes no mercado.<sup>86</sup>

Ressalva, porém, a autora:

No entanto, note-se que ele [esse pensamento] pressupõe a existência de concorrência no mercado, pois, como visto, a natureza do prêmio pela inovação é necessariamente concorrencial. Se o titular do direito exclusivo

---

<sup>84</sup> FORGIONI, Paula. **Os fundamentos do antitruste**. 7ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2014. p. 316

<sup>85</sup> Explica Calixto Salomão que tal posicionamento é defendido desde Ascarelli, onde “os intérpretes da UWG afirmam, expressamente, na linha Ascarelliana, que Direito da concorrência e Direito Industrial são disciplinas complementares, formando em seu conjunto a proteção jurídica do estabelecimento comercial (gewerblichen Rechtsschutz)” (SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito industrial, direito concorrencial e interesse público**. Revista CEJ, América do Norte, 10 3 12 2006. p. 14)

<sup>86</sup> GRAU-KUTZ, Karin. **O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis**. Revista Eletrônica do IBPI - Revel - Especial - Artigos Publicados na Plataforma do IBPI. 2007

possui a exclusividade de não possui concorrência, seu prêmio não será de natureza competitiva, mas monopolista. Ocorre que esse prêmio que não é determinado ou limitado pela concorrência mostra-se absoluto e sem dimensões, é contrário à natureza estimuladora da competição da propriedade intelectual, aviltando-a.

Assim, o problema persiste no fato da garantia da recompensa decorrer da ausência de forças concorrenciais que pressionam a redução dos preços e o aumento da qualidade, criando assim uma situação de poder de mercado.

Poder de mercado, na definição do Conselho de Defesa da Concorrência – CADE, se configura quando:

Uma empresa (ou um grupo de empresas) possui poder de mercado se for capaz de manter seus preços sistematicamente acima do nível competitivo de mercado sem com isso perder todos os seus clientes. Em um ambiente em que nenhuma firma tem poder de mercado não é possível que uma empresa fixe seu preço em um nível superior ao do mercado, pois se assim o fizesse os consumidores naturalmente procurariam outra empresa para lhe fornecer o produto que desejam, ao preço competitivo de mercado.<sup>87</sup>

Ou seja, trata-se da capacidade do agente econômico influenciar o setor da indústria em que opera, alterando os mecanismos de mercado, por meio do seu poder econômico<sup>88</sup>. As firmas detentoras de poder de mercado são consideradas *price maker*, vez que são capazes de impor um preço ao mercado sem perder sua quota do mercado<sup>89</sup>. Em virtude dessa posição privilegiada, a empresa tem a

---

<sup>87</sup> CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. **Guia Prático do CADE**: a defesa da concorrência no Brasil. 3. ed. revista, ampliada e bilíngue – São Paulo: CIEE, 2007. p. 24

<sup>88</sup> Poder econômico conforme define o Novíssimo Dicionário de Economia: PODER ECONÔMICO. Formas de dominação e influência socialmente exercidas por indivíduos ou grupos possuidores de grandes recursos econômicos. Esse poder é praticado tanto no plano dos mecanismos de mercado (eliminação de concorrentes, controle de fontes de matérias-primas, imposição de preços e produtos ao consumidor) como no plano político, por meio do direcionamento dos negócios do Estado, tendo em vista os interesses de pessoas ou empresas. O termo aplica-se também a um país ou grupo de países que comumente exerçam um papel de supremacia na economia mundial. Nas condições do neocapitalismo, o poder econômico está ligado à ação dos monopólios transnacionais ou ao papel do Estado como um dos principais donos dos meios de produção e de serviços por força de uma política de nacionalizações e intervencionismo. (SANDRONI, Paulo (org.). **Novíssimo Dicionário de Economia**. 1º Ed. São Paulo: Editor Best-Seller. 1999. p.476)

<sup>89</sup> Conforme define o professor Fernando L. Alvarado: “Market power refers to conditions where the providers of a service can consistently charge prices above those that would be established by a competitive market” (ALVARADO, Fernando. **Market Power**: a dynamic definition. International symposium on bulk system dynamic and control – IV Restructing Conference, Santorini. 1998. p.1)



capacidade de distorcer a concorrência, prejudicando o jogo concorrencial em vez de fomentá-lo.

A utilização abusiva das propriedades intelectuais consiste em ato atentatório à concorrência, violando o art. 36 da Lei 12.529/2011<sup>90</sup>. Destaca-se que as leis pertinentes às propriedades intelectuais, como o Código da Propriedade Industrial e a Lei do Direito Autoral, concebem tais direitos como exceção às leis antitruste, mas não para os eventuais abusos concorrenciais decorrentes da utilização imprópria delas.<sup>91</sup>

Por isto se faz *mister* que o direito à proteção à propriedade intelectual seja analisado em consonância com o direito antitruste, como medida de carácter excepcional, de modo que sua interpretação seja restritiva e não extensiva<sup>92</sup>.

No âmbito das marcas, a interação com direito antitruste é ainda mais relevante, visto que a marca é, sobretudo, um instrumento de concorrência que liga o consumidor à empresa. Entretanto, a inobservância do CADE acerca do uso da marca de maneira abusiva, em geral por meio da publicidade perceptiva, implica em graves consequências ao mercado como a criação de poder de monopólio e de barreira de entrada.

---

<sup>90</sup> Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011:

“Art. 36 - Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e


IV - exercer de forma abusiva posição dominante.”

<sup>91</sup> FORGIONI, Paula. **Os fundamentos do antitruste**. 7ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2014. p. 328

<sup>92</sup> Nesse mesmo sentido aponto Calixto Salomão Filho: “A complementaridade este ao Direito antitruste não é derogatória. Pelas suas próprias origens recentes, de inspiração concorrencial, está e deve estar o Direito Industrial permeado pelos princípios concorrenciais” (SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito industrial, direito concorrencial e interesse público**. Revista CEJ, América do Norte, 10 3 12 2006. p. 14)

## 5.2 DO MONOPÓLIO LEGAL PARA O MONOPÓLIO REAL: O PODER DE MONOPÓLIO

As propriedades intelectuais, apesar de serem fontes de um direito de exclusividade, não se traduzem, *a priori*, na existência de um monopólio econômico.<sup>93</sup> Tendo em vista que um monopólio econômico se refere a inexistência de um produto substituto para um produto do mercado.<sup>94</sup>

O direito de exclusividade da marca se refere somente ao uso do sinal distintivo atrelado a um produto. O produto em si – excetuado a existência de outros direitos de exclusividade – não é exclusivo de ninguém. Por exemplo, qualquer um pode produzir um chinelo de dedos (tecnicamente chamado de sandália de borrachas), entretanto, o uso da marca registrada **havaianas** é exclusivo da empresa de calçados Alpargatas S/A. Assim, concorrentes pode produzir produtos tecnicamente idênticos, mas sem o uso da marca, como é o caso da concorrente  pertencente a empresa de calçados Grendene S/A.

Se não houver nenhum sentimento relacionado aos símbolos, o consumidor entendera tais produtos como equivalentes. Assim, ainda que a Alpargatas S/A detenha o monopólio sobre a marca *Havaianas* no mercado de calçados, ela não terá o monopólio econômico sobre o mercado de “chinelos”, pois existe um ou mais produtos similares o suficiente para que sirvam de substituto ao chinelo *Havaianas*.

Teoricamente, quando há um substituto perfeito para um produto, ambos os produtos enfrentaram uma situação de demanda de elasticidade perfeita, onde teriam que ser vendidos pelo custo marginal e sem nenhum lucro, isto porque as empresas competidoras entrariam em uma competição de preço, tal qual o modelo de competição proposto por Bertrand<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> ANDERSON, Robert. **The interface between competition policy and intellectual property in the context of the international trading system**. Journal of International Economic Law 1998: 655–678

<sup>94</sup> LUNNEY JR, Glynn S. **Trademarks Monopolies**. Emory Law Journal. Vol. 48. 1999. p. 370

<sup>95</sup> O duopólio de Bertrand – também chamado de guerra de preços – considera que duas empresas competem pelo pelos preços, e assume-se que os consumidores comprem à empresa que marcar o menor preço. Se os preços forem iguais, então cada empresa vende metade da quantidade procurada. Numa situação cooperativa (cartel), cada empresa obtém (tal como na concorrência de Cournot) metade dos lucros de monopólio. No caso de uma empresa romper o cartel, fixando um preço marginalmente inferior, recebe todos os lucros. Consideramos que no caso de as duas

Uma situação com produtos idênticos – por mais irreal que seja –, não é desejada por nenhuma das empresas competidoras. Assim, as duas empresas tomarão medidas para evitar tal cenário, diferenciando os seus produtos quanto a variedade e/ou a qualidade.

Um produto atrelado a uma marca registrada pode variar de diversas formas, entre elas por meio de publicidade. Em especial por meio da publicidade perceptiva<sup>96</sup>, que altera a imagem percebida do produto em um processo de sedução da clientela.<sup>97</sup>

---

empresas competirem, o resultado é o equilíbrio de Bertrand, ou seja, lucros nulos. Isto é:  $I = (x) - C(x) \mid C = P$

A matriz de ganhos fica dada por:

	Cartel	Concorrência
Cartel	$\frac{(a-c)^2}{8 \cdot b}, \frac{(a-c)^2}{8 \cdot b}$	$0, \frac{(a-c)^2}{4 \cdot b}$
Concorrência	$\frac{(a-c)^2}{4 \cdot b}, 0$	$0, 0$

(OSBORNE, Martin. **An introduction to game theory** – International edition. New York: Oxford University Press: 2009. p. 63)

<sup>96</sup> Quanto às diferenças entre a publicidade perceptiva e a publicidade informativa, explica Economides: "Advertising can change the perceived image of the product; it can add attributes to the product as seen by the consumer. This kind of advertising has sometimes been called persuasive advertising to distinguish it from informative advertising which disseminates information about prices, location of stores, dates of sales, and the like. More appropriately, it should be called perception advertising. In perception advertising a desired mental image is added to the physical commodity. The consumer buys the advertised mental image together with the physical commodity, and in his mind the commodity bought contains both. The perceived features are consumed like all other features of the commodity. The fact that some attributes are only perceived, and are not represented by hard physical evidence, does not diminish their significance in the mind of the consumer. Now, advertising of a brand is useless without a trademark-anyone can imitate the product and profit from the advertising of the first maker. Thus, the existence of a trademark makes advertising of perceived images possible. Instead of limiting competition, trademarks allow firms to compete in one more dimension." (ECONOMIDES, Nicholas S. **The Economics of Trademarks**. Trademark Reporter (TMR).Vol. 78, 1988. p.533)

<sup>97</sup> Como nota Barton Beebe, "The received orthodoxy that trademark law exists to minimize our search costs elides a fundamental question: are we searching for trademarks or are trademarks searching for us? Is trademark law dedicated to the minimization of their search costs or ours?" (BEEBE, Barton. **Search And Persuasion In Trademark Law**, Michigan Law Review, Vol. 103. 2005. p. 2069)

As técnicas de publicidade e a criação de um novo patamar de competição – a competição entre as imagens dos produtos – modificaram o equilíbrio do sistema de marcas<sup>98</sup>.

Como as empresas passam a competir no mercado de imagens-de-produtos e não mais nos produtos, cria-se um forte incentivo para que as empresas diferenciem os seus produtos o máximo possível dos demais, de modo a torná-lo único, logo insubstituível.

Uma vez que este produto passa a ser insubstituível aos olhos do consumidor, instaura-se um poder de monopólio. Este garante ao titular uma grande quantidade de poder de mercado, tornando possível que se exerça, em certa medida, práticas anti-concorrenciais. Isto ocorre, por exemplo, como a possibilidade de aumentar preços unilateralmente e redução na elasticidade da demanda, mas que resulta em um grande retorno financeiro<sup>99</sup>.

Conforme define o ex-primeiro-ministro grego e economista, George Panpandreou, sobre o poder de monopólio exercido pela marca:

Os economistas têm apresentado uma grande variedade de definições de poder de monopólio. Todas elas, até onde eu sei, têm em comum o fato de ser: o poder de afetar a escolha ou decisão do comprador. A essência desse poder é o caráter assimétrico da relação vendedor-comprador. O vendedor, quando tem poder de monopólio, define o seu preço antecipando a reação do comprador ao preço definido. A capacidade do vendedor para definir preços alternativos mais elevados sem perder seus clientes para os concorrentes é a evidência de seu poder de monopólio. Tendo em vista este conceito de poder de monopólio, argumenta-se que se uma marca foi utilizada como forma de influência [sobre o mercado] equivale a dizer que deu origem ao poder de monopólio. Deve ficar claro que as fontes de poder de monopólio são muitas e variadas. Apenas afirmou-se que o uso de uma comunicação persuasiva, na forma de publicidade e outras atividades promocionais, assim como a utilização persuasiva da marca, constituem uma fonte de poder de monopólio.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Conforme explicação de Denis Borges Barbosa: “Diferenciação é a criação de alternativas de demanda através de imagens-de-marca. Semiologicamente, resulta da multiplicidade de significantes em face de um só significado; sua utilização pode resultar em problemas de denotatividade e bi-univocidade no sistema marcário”. (BARBOSA, Denis Borges. **Do Direito de Marca: Uma perspectiva semiológica**. 313 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2007. p. 18)

<sup>99</sup> RAMELLO, Giovanni B. **What's in a sign?** Trademark law and economic theory. POLIS Working Paper No. 73, 2006. p. 557

<sup>100</sup> PAPANDREOU, George. **The Economic Effect of Trademarks**. California Law Review, Vol 44, nº 3. 1956. Em tradução livre do original: “Economists have put forth a wide variety of

A melhor forma de exemplificar a existência de poder de monopólio decorrente da diferenciação excessiva do produto é a *Coca-Cola*, ainda que neste caso o fator sabor exerça papel significativo. Como questiona o professor Lunney aos seus alunos de direito: “Quantas pessoas que ordinariamente preferem Coca, comprariam Pepsi em razão da diferença do preço? Invariavelmente, quase ninguém se mostra disposto a trocar”<sup>101</sup>.

Apesar de considerar a Coca-Cola como um produto insubstituível gere desconforto para muitos, deve ser compreendido que a análise do mercado foca em decisões reais de compras – quantas pessoas efetivamente trocam –, e não na possibilidade de troca pelo consumidor e nem na similitude os produtos.<sup>102</sup>

Por esta razão, a Coca-Cola é capaz de impor um aumento de preço de 50%, ou até mesmo de 100%, sobre o seu produto sem perder a lucratividade ou sofrer uma redução drástica nas vendas. O hábito tem valor para o consumidor, por isto tais marcas eliminam potenciais concorrente, pois não há marca “tão boa quanto” ela mesma.<sup>103</sup>

---

definitions of monopoly power. All of them, so far as I know, have this in common: the power to affect the choice or decision of the buyer. The essence of this power is the asymmetrical character of the seller-buyer relationship. The seller, if he has monopoly power, sets his price in full view of the anticipated reaction of the buyer to the set price. The capacity of the seller to set higher alternative prices without losing all his customers to competitors is the evidence of his monopoly power. In view of this concept of monopoly power, it follows that to argue that a trade-mark has been put to influential use is tantamount to arguing that it has given rise to monopoly power. It should be made clear, of course, that the sources of monopoly power are many and varied. It is merely asserted that influential communications in the form of advertising and other promotional activities, and by implication the influential use of trade-marks, constitute a source of monopoly power.”

<sup>101</sup> LUNNEY JR, Glynn S. **Trademarks Monopolies**. Emory Law Journal. Vol. 48. 1999. p. 425. Tradução livre do texto original: “Assume that the student lounge has two soda vending machines, one which serves a twelve-ounce can of Coca-Cola for sixty-five cents, the other, a twelve-ounce can of Pepsi-Cola for sixty cents. I then ask: How many of you, who would ordinarily prefer a Coke, would purchase a Pepsi in this instance because of the price difference? Invariably, almost no one indicates a willingness to switch. While obviously unscientific, the response (or lack thereof) strongly suggests that Coke is itself a distinct product market, even assuming the usual hand-raising reticence often found in law school classrooms.”

<sup>102</sup> Maiores informações acerca do caso da Coca-Cola, vide SCHERER, Frederic, **Industrial Market Structure and Economic Performance**. 2nd ed. Chicago: Rand-McNally, 1980.

<sup>103</sup> BORCHARDT, Kurt. **Are Trademarks an Antitrust Problem?**, Georgetown Law Journal . Vol. 31 nº 3. 1943. p. 246. No qual diz: “In spite of this characterization of a trade-mark as a competitive device, Rogers admits a little later that the preference which a buyer might have for Quaker Oats is a habit which “is worth something to the producer of the goods to whose use we have become habituated. It eliminates competition for to us there is nothing “just as good.”

Por fim conclui-se, nas palavras precisas de Lunney, *por criar poder de mercado e gerar efeitos anticoncorrenciais sem a compensações de eficiência, a marca na sua forma de “propriedade privada” merece o rótulo de “monopólio marca”*.<sup>104</sup>

### 5.3 BARREIRAS DE ENTRADA

O investimento maciço e contínuo em publicidade, seja ela perceptiva ou não, tornou-se um requisito em diversos mercados. Entretanto, passa quase despercebido o fato de que as marcas e a publicidade podem erguer barreira à entrada de novos competidores no mercado.

Conforme define Fábio Nusdeo, as barreiras de entrada são “um obstáculo ao acesso de novas unidades produtoras em virtude da posição de privilégio que conferem às já atuantes num dado mercado”<sup>105</sup>

A fidelização do consumidor, consiste no primeiro elemento para uma barreira à entrada de novos competidores, pois impede o crescimento exógeno do mercado, restringindo o crescimento para somente aqueles que já estão inseridos nele. Trata-se de benefícios decorrentes da popularidade da marca que passa a gozar de efeitos de rede<sup>106</sup> (*network effects*) e de características de um monopólio natural<sup>107</sup>. Destarte, o produto mais popular fica amplamente disponível ao consumidor,

---

<sup>104</sup> LUNNEY JR, Glynn S. **Trademarks Monopolies**. Emory Law Journal. Vol. 48. 1999. p. 487. Tradução livre do original: “By creating market power and anticompetitive losses without offsetting efficiency advantages, property-based trademark protection fully deserves the label “trademark monopoly.””

<sup>105</sup> NUSDEU, Fábio. **Abuso do poder econômico**, Enciclopédia Saraiva de Direito, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 1977. p. 125

<sup>106</sup> Efeito de rede diz respeito a casos em que a utilidade do bem para usuário depende do consumo do número de utilizações de outras pessoas. O exemplo clássico é o telefone. Quanto mais telefones têm as pessoas, mais valioso se torna o telefone para cada proprietário. Nesse mesmo sentido define Katz e Shapiro: “the utility that a user derives from consumption of the good increases with the number of other agents consuming the good.” (KATZ, Michael. SHAPIRO, Carl. **Network Externalities, Competition, and Compatibility**. The American Economic Review, vol. 75 nº 3. 1985. p. 424)

<sup>107</sup> Situação peculiar “que surge por efeito da economia de escala ou por efeito da exiguidade do mercado em que é possível a um produtor saturar o mercado, satisfazer toda a procura ao preço do equilíbrio (...) não deixando de provocar no mercado os mesmos efeitos que estão acessíveis à actuação de um “price-maker” (ARAÚJO, Fernando. **Introdução à Economia**. 3ª Ed. 4ª Reimp. Almedina, 2014.p. 605)

enquanto um produto menos popular torna-se escasso e difícil de se achar (aumenta o custo de procura). A desutilidade resulta simplesmente pelo fato de não se escolher a marca dominante. Como explica Lunney:

Esse tipo de “redes de popularidade” sem dúvida exercem uma influência significativa sobre as decisões condutas do que o efeito em rede associado as linhas telefônicas, mas as pessoas são seres sociais, e esses efeitos junto com a fixação do desejo frequentemente associado com a popularidade, sem dúvida pressiona o consumidor a se conformar.<sup>108</sup>

Ainda, a marca dominante desfruta de retorno em escala, o que se torna uma vantagem competitiva sobre rivais menores. Esses elementos juntos protegem as marcas dominantes da pressão concorrencial e tende a fazer com que elas permaneçam com dominantes.

Um segundo elemento é o enorme investimento em publicidade para que o novo participante possa entrar em um mercado no qual os demais participantes já detêm uma marca solidificada pelo transcorrer do tempo. Tal cenário se agrava, pelo fato de que o investimento em publicidade compor os custos irre recuperáveis<sup>109</sup>, também chamados “sunk costs”, uma vez que os recursos empregados na construção da imagem da marca, não podem ser recuperados em qualquer grau significativo, case o investimento fracasse. Ou seja, um fator que novos competidores levam em conta antes de se aventurar em um novo mercado.

Como explica Calixto Salomão sobre o alto investimento necessário em marca:

Não só as patentes, mas também as marcas podem levar a expressivos níveis de concentração. O problema, em ambos os casos, visto sob a ótica concorrencial, é bastante semelhante. Enquanto nas patentes a grande preocupação dá-se com relação às barreiras à entrada, representadas pelos altos investimentos realizados em sua obtenção, no caso das marcas, o problema também está nas barreiras à entrada, só que, dessa vez, aquele criado pelos grandes gastos em publicidade representados pelo investimento na marca.

---

<sup>108</sup> LUNNEY JR, Glynn S. **Trademarks Monopolies**. Emory Law Journal. Vol. 48. 1999. p. 430. Tradução livre do texto original: “These types of “popularity networks” undoubtedly exert a more subtle influence on decisions and conduct than the network effects associated with telephone networks, but people are social creatures, and these effects, together with the imprimatur of desirability often associated with popularity, undoubtedly pressure consumers to conform.”

<sup>109</sup> Custos irre recuperáveis.

Foi com base em um raciocínio similar que o Cade determinou, no caso Colgate-Kolynos, a não-utilização da marca Kolynos pela empresa adquirente<sup>20</sup>. Ainda que existam sérios e fundados receios sobre a suficiência de uma tal medida, parece evidente que ela desnuda, com particular ênfase e correção, a relação Direito Industrial/Direito Concorrencial.<sup>110</sup>

Um método de se erguer uma barreira de entrada a um mercado de nicho é por meio de “brand proliferation”, onde uma mesma empresa detém um grande número de marcas de um mesmo produto.<sup>111</sup> Cria-se a impressão de existir uma vasta quantidade de produtos diferentes, por meio da publicidade perceptiva, forçando empresas que queiram adentrar o mercado (*newcomer*) precise de um investimento muito maior em publicidade para criar uma identidade própria, e assim, se distinguir dos demais. Destaca-se, ainda, que existe um limite natural do mercado ao número de marcas existentes, um ponto de saturação, onde a existência de mais uma marca passa completamente despercebida pelo consumidor, pois este não consegue identificar todas elas.

Um exemplo disto está no mercado de cereais matinais americano, onde pouquíssimas empresas são detentoras de diversas marcas de cereais, cada uma, por sua vez, se divide em diversos tipos. Para se ter noção deste mercado, as grandes marcas de cereais são controladas por 3 empresas: a Kelloggs, a Pepsi Co. e a General Mills. Conforme imagem a seguir:

---

<sup>110</sup> SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito industrial, direito concorrencial e interesse público**. Revista CEJ, América do Norte, 10 3 12 2006. p. 17

<sup>111</sup> RAMELLO, Giovanni B. **What's in a sign?** Trademark law and economic theory. POLIS Working Paper No. 73, 2006. p. 558



FIGURA 4 – CONTROLE DAS MARCAS DE CEREAIS MATINAIS



FONTE: O autor (2015)

Dentre essas marcas, cada uma se ramifica em diversas espécies, por exemplo, a All-Bran, pertencente a Kellogg's, é vendida no mercado português em 4 tipos diferentes:

FIGURA 5 – ESPÉCIES DE CEREAIS ALL-BRAN

FONTE: KELLOGGS (2015)<sup>112</sup>

<sup>112</sup> Foto extraída do site da Kelloggs Portugal, disponível em: <[http://www.kelloggs.pt/pt\\_PT/all-bran-consumer-brand.html](http://www.kelloggs.pt/pt_PT/all-bran-consumer-brand.html)>. Acessado no dia: 15/10/2015.

Dessa forma, é virtualmente impossível um novo concorrente ingressar no mercado de cereais matinais americanos, porque para isto se faz necessário diferenciar-se o suficientemente das outras 23 grandes marcas existentes. Em síntese, é necessário um investimento inicial gigantesco só em publicidade, para não apenas lançar o produto, mas também diferenciar-se.

Um método similar é usado pelas indústrias farmacêuticas para manter o controle do mercado de fármacos mesmo após o fim do período de exclusividade da patente. A introdução de medicamentos pseudo-genéricos por parte das companhias que até então detinham a patente, destina-se a prolongar o poder de mercado por elas exercido em detrimento da entrada de produtos genéricos.<sup>113</sup>

Conclui-se, assim, que o uso abusivo da marca pode impedir, ou ao menos prejudicar, o ingresso de novos competidores no mercado. Novamente cabe ao Direito Antitruste impedir tal uso abusivo, a fim de garantir eficiência econômica para o mercado.

---

<sup>113</sup> KONG, Ying. SELDON, James. **Pseudo-generic products and barrier to entry in pharmaceutical markets**. Review of Industrial Organization nº 25. 2004

## 6 CONCLUSÃO

Buscou-se no presente trabalho conciliar Direito e Economia a fim de se obter um melhor entendimento acerca da marca.

Introduziu-se o tema destacando a importância da marca no mercado e a relevância com que as empresas a encaram. Ressaltou-se a escassez de trabalhos jurídicos e econômicos acerca do tema, frente a abundância de obras literárias nas áreas de administração e publicidade.

Apresentou-se uma breve noção sobre a marca no direito positivo, com intuito de familiarizar o leitor com o conceito de marca e a posição dela no ordenamento jurídico.

Verificou-se que a estrutura da marca consiste em um trinômio. Sendo simultaneamente semiológica, jurídica e econômica.

A semiologia da marca se apresenta pelo fato dela atribuir significação a produtos, dotando-os de nome próprio e identidade. Consiste em uma economia de linguagem, destinada a facilitar a comunicação, pois a marca resume as características e qualidade de um produto.

Sua natureza linguística, também, se mostra essencial para a noção de distinguibilidade, ou seja, a possibilidade da marca gerar, ou não, confusão. Garantindo assim a manutenção da clientela.

Juridicamente, a marca se situa entre os direitos reais e os direitos pessoais como uma espécie *suis generis*. Ainda, como é dotada de imaterialidade – por tratar-se de um bem jurídico intangível – apresenta elevadíssimos custos de transação, em vista de ser, naturalmente, um bem não-rival e não exclusivo. Assim, a marca mostra-se *in natura* inadequada para o “jogo do mercado”, cabendo ao Direito protegê-la, de modo a torná-la apta a participar do mercado. Também, se ressaltou os limites jurídicos da proteção marcária, que fica atrelada ao seu uso econômico como marca, isto é, a marca fica adstrita a sua função social.

Quanto a sua estrutura econômica, restou evidente que a marca é tratada como um incentivo legal para promover eficiência econômica. Onde se atribui um direito de exclusividade sobre um signo, em razão dos benefícios econômicos gerados pela utilização deste no mercado. Outrossim, destacou-se que a marca se situa entre os bens público e privados, pois seu uso econômico é rival, enquanto sua

função referencial é pública. Logo, trata-se de um bem público impuro, consequentemente passível de congestionamento.

Na sequência, abordou-se os fundamentos econômicos, no qual se buscou compreender a função econômica da marca, isto é, analisou-se o modo com o qual a marca contribui para a sociedade.

Verificou-se que, economicamente, a marca atua como um meio de diminuir a assimetria informacional existente entre os participantes do livre mercado. Ou seja, serve para reduzir os custos de transações tornando as socialmente menos onerosa e, consequentemente, corrigindo uma falha de mercado informacional.

Nesse aspecto chegou-se conclusão que a marca atua em duas âmbitos. Primeiro, reduzindo o custo de procura dos consumidores, tornando o bem mais fácil de ser identificado, ao mesmo tempo que garante maior retorno financeiro ao empresário. Segundo, garantindo a consistência da qualidade dos produtos ofertados no mercado, tendo em vista o interesse do empresário em manter uma boa reputação.

Por fim, demonstrou-se a veracidade de tais conclusões por meio um modelo econômico formal, tal qual o proposto por Posner.

Demonstrado os benefícios gerados pela marca, abordou-se as consequências nefastas advindas de um uso abusivo da marca como elemento competitivo.

Constatou-se que na ausência de regulação e controle atento sobre o uso da marca, empresas adotariam um comportamento oportunístico, aumentando seus benefícios particulares em detrimento da coletividade e do livre mercado. Tais comportamentos resultariam em ações anticoncorrenciais como a edificação de barreira à entrada de novos competidores e a criação de poder de monopólio. Assim, concluiu-se que cabe ao Direito Antitruste interferir no mercado - e no direito de exclusividade – a fim de evitar situação de uso abusivo da marca.

Em suma, desse trabalho pode-se extrair as seguintes conclusões:

1. A marca apresenta uma natureza complexa, sendo simultaneamente semiológica, jurídica e econômica.
2. Semiologicamente, a marca serve para informar e diferenciar, passando por uma economia de linguagem, de modo que a marca assegura e cria valor, economizando o universo simbólico.

3. Juridicamente, a marca como propriedade intelectual é um direito *sui generis*, se situando entre o direito real de propriedade e o direito de cliente.
4. A marca, como bem intangível, carece de materialidade, consequentemente é dotada de não-rivalidade e de não-exclusividade.
5. Os altos custos de transação das Propriedade Intelectual as diferenciam das Propriedade Real.
6. As propriedades intelectuais, por si só, são naturalmente inadequadas para participar do livre jogo do mercado, por isto o ordenamento jurídico a concede uma proteção privilegiada ao titular como forma de incentivo à criação de propriedades intelectuais.
7. As propriedades intelectuais não são direitos absolutos, sendo sujeitas a função social e a caducidade. No tocante a marca, esta fica sujeita ao uso, apesar de não ter limite temporal.
8. A marca, economicamente, consiste em um monopólio constitucional, também entendido como um direito de excluir.
9. O direito de exclusividade da marca se apresenta como um efetivador da própria liberdade de concorrência, de modo a promover eficiência econômica.
10. A marca apresenta uma natureza econômica de bem público impuro, ou seja, entre o bem privado e o bem público. Consequentemente é congestionável.
11. A marca se fundamenta economicamente como um meio de diminuir a assimetria informacional existente no mercado.
12. A marca atua como meio de reduzir o custo de procura, consequentemente reduzir o custo de transação.
13. A marca também age como uma forma de incentivo na manutenção da qualidade do produto por parte do produtor.
14. Os fundamentos econômicos da marca são passíveis de serem demonstrados econometricamente, conforme o modelo proposto por Posner.
15. Que as propriedades intelectuais, em especial a marca, devem ser estudadas em consonância com o Direito Antitruste e o Direito Econômico.

- 16.** O uso abusivo da marca pode gerar falhas de mercado, notadamente a criação de poder de monopólio e edificação de barreiras de entrada.
- 17.** Cabe ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência coibir práticas abusivas decorrentes do mal-uso da marca.

## REFERÊNCIAS

ALVARADO, Fernando. **Market Power**: a dynamic definition. International symposium on bulk system dynamic and control – IV Restructing Conference, Santorini, 1998.

ANDERSON, Robert. **The interface between competition policy and intellectual property in the context of the international trading system**. Journal of International Economic Law, 1998.

AKERLOF, George A. **The market for “lemons”**: quality uncertainty and Market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. 1970.

ARAÚJO, Fernando. **Introdução à Economia**. 3ª Ed. 4ª Reimp. Almedina, 2014.

ASCENSÃO, José de Oliveira. A Pretensa "Propriedade" Intelectual. In ASSIS, Araken de; GRINOVER, Ada Pellegrini. **Direito civil e processo: estudos em homenagem ao professor Arruda Alvim**. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008.

\_\_\_\_\_. **As funções das marcas e os descritores**. In Revista da ABPI, no 61, nov/dez, 2002.

BARBOSA, Denis Borges. **Do bem incorpóreo à propriedade intelectual**. 2009. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf>>.

\_\_\_\_\_. **Do Direito de Marca**: Uma perspectiva semiológica. 313 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2007.

\_\_\_\_\_. **Porque se exige que a marca seja usada**. In Novos estudos em Propriedade Intelectual. Vol. I. Agosto, 2011.

\_\_\_\_\_. **Uma introdução a Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2ª. Ed., 2003.

BARBOSA, Ruy. **Commentarios à Constituição Federal Brasileira**, Editora Livraria Academica - Saraiva & Cia, 1934.

BARNES, David W. **A New Economics of Trademarks**. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. Vol. 5, 2006.

\_\_\_\_\_. **Congestible Intellectual Property and Impure Public**. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. Vol. 9, 2011.

BARZEL, Yoram. **Economic analysis of property rights**. 2ª Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

BESSEN, Stanley M. RASKIND, Leo J. **An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property**. Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, nº 1, 1991.

BEEBE, Barton. **The semiotic analysis of trademark law**. UCLA Law Review, 2004.

\_\_\_\_\_. **Search And Persuasion In Trademark Law**, Michigan Law Review, Vol. 103, 2005.

BIRKENHEAD, **Laws Relating to Real Property**. In Encyclopedia Britannica 14a 4a. Ed., 1926.

BORCHARDT, Kurt. **Are Trademarks an Antitrust Problem?**, Georgetown Law Journal . Vol. 31 nº 3, 1943.

BRASIL. **Código Civil**. Lei nº 10.403 de 10 de janeiro de 2002. Aprova o novo código civil brasileiro. Brasília, DF: Senado Federal, 2002.

\_\_\_\_\_. Constituição (1988). **Constituição**: República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1998.

\_\_\_\_\_. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 15 mai. 1996.

\_\_\_\_\_. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 31 mai. 2011.

\_\_\_\_\_. Tribunal Regional Federal. **Tribunal Regional Federal da 4ª Região**. Apelação Cível nº 36098 RS 2003.71.00.036098-8, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 06/09/2010.

\_\_\_\_\_. Tribunal Regional Federal. **Tribunal Regional Federal 2ª Região**. Reexame necessário nº 201051018050703, Relator: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 27/06/2012, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 09/07/2012.

\_\_\_\_\_. Tribunal Regional Federal. **Tribunal Regional Federal 2ª Região**. Apelação Cível nº 356921 RJ 2002.51.01.503458-1, Data de Julgamento: 26/09/2006, Relator: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 06/12/2006.

CALABRESI, Guido. MELAMED, Douglas. **Property roles, liability, and inalienability one view of the cathedral**. Harvard Law Review. Vol 85, nº 6. 1972.

CARLTON, Dennis W. GERTNER, Robert H. **Intellectual Property, Antitrust, and Strategic Behavior**. Innovation Policy and the Economy, Volume 3. MIT Press, 2003.



CARPAL, Felipe Fonteles. **Diluição de Marca**: Uma teoria defensiva ou ofensiva? In Revista da ABPI, No 58, mai/jun, 2002.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de propriedade industrial**. Vol. II. Tomo II. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. **Guia Prático do CADE**: a defesa da concorrência no Brasil. 3. ed. revista, ampliada e bilíngue – São Paulo: CIEE, 2007.

DESAI, Deven R. **Response: An Information Approach to Trademarks**. Georgetown Law Journal. Vol 100, nº 6, 2012.

DOGAN, Stacey L. LEMLEY, Mark A. **Trademarks and Consumer search cost on the internet**. Houston Law Review, Vol. 41, 2004.

ECONOMIDES, Nicholas S. **The Economics of Trademarks**. Trademark Reporter (TMR), Vol. 78, 1988.

ESTADOS UNIDOS. **United States Court of Appeals for the Second Circuit**. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4. 1976.

\_\_\_\_\_. **United States Patent and Trademark Office**. Trademark Trial and Appeal Board – TTAB. *In re Computer Store, Inc.* 211 U.S.P.Q (BNA), 1981.

FORGIONI, Paula. **Os fundamentos do antitruste**. 7ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

FRANÇA. **Code civil** (1804). Version consolidée de 17 out. 2015

FRIEDMAN, David D. **Law's Order**: what economics has to do with law and why it matters. Princeton University Press, 2000.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986

GOMES, Orlando. **Direitos Reais**. 21ª ed. rev. e atual por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

GOYDER, Dan G. **EC Competition Law**. 4ª Ed. Oxford University Press. 2003.

GRAU-KUTZ, Karin. **O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis**. Revista Eletrônica do IBPI - Revel - Especial - Artigos Publicados na Plataforma do IBPI. 2007.

HEAD. John. **Public Goods and Public Policy**. In Readings in Public Sector Economics, 1990.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Resolução INPI/PR nº 142/2014. Dispõe sobre a criação do Manual de Marcas. **Revista da Propriedade Industrial** nº 2292 de 09 dez. 2014.

LEMLEY, Mark. **Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property**. University Chicago Law Review, Vol. 71, 2002.

LUNNEY JR, Glynn S. **Trademarks Monopolies**. Emory Law Journal. Vol. 48, 1999.

KATZ, Ariel. **Beyond Search Costs: The Linguistic and Trust Functions of Trademarks**. Brigham Young University Law Review, 2010.

KATZ, Michael. **Intellectual property rights and antitrust policy: four principles for a complex world**. Journal on telecommunications & high technology. Vol. 1, 2002.

KATZ, Michael. SHAPIRO, Carl. **Network Externalities, Competition, and Compatibility**. The American Economic Review, vol. 75 nº 3. 1985

KLEIN, Benjamin. LEFFLER, Keith B. **The Role of Market Forces in Assuring Contractual Performance**. Journal of Political Economy 89. University of Chicago Press: 1981. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/1833028>>.

KONG, Ying. SELDON, James. **Pseudo-generic products and barrier to entry in pharmaceutical markets**. Review of Industrial Organization nº 25. 2004

MCKENNA, Mark. P. **The Normative Foundations of Trademark Law**. Notre Dame Law Review, Vol. 82, No. 5, 2007.

MIRANDA, Pontes de. **Dez Anos de Pareceres**. Vol. III. Rio de Janeiro: Ed. Revistas dos Tribunais, 1975

\_\_\_\_\_. **Tratado de Direito Privado: Parte Especial**. Vol. 16. Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens corpóreos), propriedade intelectual, propriedade industrial. Atualizado por Marcos Alberto Sant'Anna Bitelli. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

\_\_\_\_\_. **Tratado de Direito Privado: Parte Especial**. Vol. 17. Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos), propriedade industrial (sinais distintivos). Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Fróes. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

MUSGRAVE. Richard Abel. **Provision for Social Goods**. In Public Economics: an analysis of public production and consumption and their relations to the private sectors. Macmillan, 1969.

NUSDEU, Fábio. **Abuso do poder econômico**. Abuso do poder econômico, Enciclopédia Saraiva de Direito, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 1977.

OSBORNE, Martin. **An introduction to game theory** – International edition. New York: Oxford University Press, 2009.

PAPANDREOU, George. **The Economic Effect of Trademarks**. California Law Review, Vol 44, nº 3, 1956.

PENNA, José Osvaldo de Meira. **Eficiência econômica**. Carta Mensal, Rio de Janeiro, ano 28, nº 332, 1983.

PEIRCE, Charles Sanders. **Collected papers of Charles Sanders Peirce**. Ed Charles Hartshorne & Paul Weiss, 1934

PEREIRA, Alexandre Libório. **Direito Comercial das Empresas**: Apontamentos Teórico-Prático. 2ª Ed. Revista e Atualizada. Curitiba: Editora Juruá, 2015.

PINHEIRO, Armando. SADDI, Jairo. **Curso de Law & Economics**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

POLINSKY, A. Mitchell. **An Introduction to Law and Economics**. 2ª Edição. Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1989.

POSNER. Richard A. LANDES, William M. **Intellectual Property**: The Law and Economics Approach. Journal of Economic Perspectives. Vol. 19, nº 2, 2005.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. **Trademark Law**: An Economic Perspective. Journal of Law and Economics, nº 30, 1987.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Harvard University Press, 2003.

RAMELLO, Giovanni B. **What's in a sign?** Trademark law and economic theory. POLIS Working Paper No. 73, 2006.

\_\_\_\_\_. **Copyright and antitrust issues**. Liuc Papers n. 114, Serie Economia e Impresa, 2002.

REALE, Miguel. **Temas de Direito Positivo**, São Paulo. Ed. Revista do Tribunal, 1992.

RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. KLEIN, Vinicius. **O que é análise Econômica do Direito**: Uma introdução (coord). Belo Horizonte: Fórum, 2011.

RODRIGUES, Clóvis Costa. **Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro: Editora Peixoto, 1945.

RODRIGUES, Vasco. **Análise Económica do Direito**: uma introdução. Almedina, 2007.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito industrial, direito concorrencial e interesse público**. Revista CEJ, América do Norte, vol.10, nº 3, 2006.

SANDRONI, Paulo (org.). **Novíssimo Dicionário de Economia**. 1º Ed. São Paulo: Editor Best-Seller, 1999.

SCHERER, Frederic, **Industrial Market Structure and Economic Performance**. 2nd ed. Chicago: Rand-McNally, 1980

SHAPIRO, Carl. **Consumer Information, Product Quality, and Seller Reputation**. The Bell Journal of Economics Vol. 13, No. 1, 1982

SHERWOOD, Robert. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico**. Tradução e Heloisa de Arruda Villela. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992.

STIGLER, George J. **The economics of information**. The journal of political economy, Vol. 69, Issue 3, 1961.

STIGLITZ, Joseph E. **Economic foundations of Intellectual Property Rights**. Duke Law Journal, Vol. 57, 1693.

TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson. **A Garantia Da Propriedade No Direito Brasileiro**, Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 6, junho de 2005.

WHISH, Richard. BAILEY, David. **Competition Law**. 7<sup>a</sup> Ed. Oxford University Press, 2012

WIGGING, Steven N. RABOY, David G. **Price premia to name brands**: an empirical analysis. The Journal of Industrial Economics Vol. 44, nº 4, 1996.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **World Intellectual Property Report 2013**: Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace. 2013.

## ANEXO 1 – COMPARATIVO DE PRODUTOS HOMOGENEOS DE MARCAS DIFERENTES

03/11/2015

Fast Shop - Comparar Produtos



- Nossas Lojas
- Serviços
- Celular com Plano
- Atendimento
- Acompanhe seus Pedidos
- Minha Conta

Bem-vindo à nossa loja.  
Novo usuário? clique aqui

0 item

[Home](#) > [Video e Áudio](#) > [TVs](#) > [TV 4K Ultra HD](#) > [Comparar](#)

**Comparar Produtos**

[<< Voltar para TV 4K Ultra HD](#)

É possível comparar até 4 produtos

Lista de Casamento

Imagem do Smart TV 4K Curva LE  
Produto 65" com Função Game  
UN65JS9000GXZD

Empresas: 11 3232-3030  
Telefones: 11 3003-3278  
TV 4K LED 3D Sony 65" Ultra  
com Android TV, Motionflow  
XBR-65X905C

Smart TV 4K Ultra HD LED 3D LG 65"  
com WebOs 2.0, ColorPrime, Smart  
Magic e Wi-Fi - 65UF9500

★★★★★

★★★★★

★★★★★



[Adicionar ao Carrinho](#)  
[Mais detalhes do produto](#)  
[Remover](#)

[Adicionar ao Carrinho](#)  
[Mais detalhes do produto](#)  
[Remover](#)

[Adicionar ao Carrinho](#)  
[Mais detalhes do produto](#)  
[Remover](#)

Preço	de: R\$ 17.999,00 por: R\$ 13.622,22 à vista 10x de R\$ 1.499,90 iguais juros de 1,79% a.m. e 23,73% a.a. Total a Prazo: R\$ 14.999,00	de: R\$ 18.999,00 por: R\$ 17.255,06 à vista 10x de R\$ 1.899,90 iguais juros de 1,79% a.m. e 23,73% a.a. Total a Prazo: R\$ 18.999,00	de: R\$ 15.999,00 por: R\$ 11.351,70 à vista 10x de R\$ 1.249,90 iguais juros de 1,79% a.m. e 23,73% a.a. Total a Prazo: R\$ 12.499,00
Marca	Samsung	Sony	LG
3D	Sim	Sim	Sim
Tela	65"	65"	65"
Cor	Prata	Não se aplica	Não se aplica
Tecnologia LED		LED	LED
Smart TV	Sim	Sim	Sim
Frequência	1440 Hz	960 Hz	120 Hz
Resolução	4K / UHD	4K / UHD	4K / UHD
Tamanho da Tela	De 50" a 65"	De 50" a 65"	De 50" a 65"
Voltagem	Bivolt, Bivolt	Bivolt, Bivolt	Bivolt, Bivolt

Departamentos  
Eletrodomésticos  
Video e Áudio  
Informática  
Celulares e Telefones  
Cine e Foto  
Eletroportáteis  
Tratamento de Ar  
Utensílios Domésticos  
Beleza e Saúde  
Kids  
Cama, Mesa e Banho  
Especial Lojas  
Casa Inteligente  
Nossos Serviços  
Sobre a Fast Shop  
Nossas Lojas  
Trabalhe conosco  
Institucional  
Política de privacidade  
Mapa do site  
Central de Atendimento

03/11/2015

Fast Shop - Comparar Produtos

Fale Conosco  
 Troca e Devolução  
 Televendas  
 Primeira Compra  
 Serviços  
 Lista de Casamento  
 Seguro Garantia Estendida Original  
 Seguro Roubo e Furto Qualificado  
 Instalação e Orientação  
 Suporte Digital  
 Para Empresas  
 Vendas para Empresas  
 Programa de Incentivos  
 Redes Sociais



Formas de Pagamentos



Site Seguro



Garantimos o máximo de 5 itens por produto ou enquanto durarem nossos estoques.

Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site, podendo diferir na rede de lojas físicas.

As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.

Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Fast Shop S. A. CNPJ: 43.708.379/0001-00 Avenida Zaki Narchi, 1664 CEP: 02029-001 - São Paulo - SP Telefone: 11 3232 3200

- [Endereço eletrônico](#)

©2013 Fast Shop - Todos os direitos reservados.